CENTRE D'ÉTUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Économiques de Strasbourg

Jean-Jacques BURST

Docteur en droit

Assistant à la Faculté de droit

et des sciences politiques et économiques de Strasbourg

BREVETÉ ET LICENCIÉ

Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence

Préface de

Daniel BASTIAN

Professeur à la Faculté de droit

et des sciences politiques et économiques de Strasbourg

Directeur du C.E.I.P.I.

1969

LIBRAIRIES TECHNIQUES

1970

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41548025_0035

BREVETÉ
ET
LICENCIÉ

CENTRE D'ÉTUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques et Politiques de Strasbourg

Jean-Jacques BURST

Docteur en droit

Assistant à la Faculté de droit

et des sciences politiques et économiques de Strasbourg

BREVETÉ ET LICENCIÉ

Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence

Préface de

Daniel BASTIAN

Professeur à la Faculté de droit

et des sciences politiques et économiques de Strasbourg

Directeur du C.E.I.P.I.

LIBRAIRIES TECHNIQUES

Libraire de la Cour de cassation

27, place Dauphine, PARIS-1er

1970

LISTE DES ABRÉVIATIONS

al.	Alinéa.
Ann. prop. ind.	*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire.*
art.	Article.
Bull.	*Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.*
Cass.	Arrêt de la Cour de cassation.
C.E.I.P.I.	Centre d'études internationales de la propriété industrielle à Strasbourg.
Cf.	Conférer.
Chr.	Chronique.
Civ.	Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
Com.	Arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation.
Concl.	Conclusions.
Contra	Opinion ou solution contraire.
Crim.	Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
D.	*Dalloz.*
D.A.	*Dalloz analytique.*
D.C.	*Dalloz critique.*
D.H.	*Dalloz hebdomadaire.*
Doctr.	Doctrine.
D.P.	*Dalloz périodique.*
éd.	Edition.
Encycl. D.	*Encyclopédie Dalloz.*
ex.	Exemple.
fasc.	Fascicule.
Gaz. Pal.	*Gazette du Palais.*
Ibid.	*Ibidem.*
Infr.	Ci-dessous.
J. Cl. civ.	*Juris-Classeur civil.*
J. Cl. com.	*Juris-Classeur commercial.*
J.C.P.	*Juris-Classeur périodique* (Edition générale).
J.C.P. Ed. com. et ind.	*Juris-Classeur périodique* (Edition commerciale et industrielle).
Loc. cit.	Référence précitée.
Obs.	Observations.
Op. cit.	Ouvrage précité.
p.	Page.
Quot. jur.	*Le Quotidien juridique, Journal spécial des sociétés.*
Rép. D.	*Dalloz, Nouveau répertoire de droit.*
Req.	Arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation.
Rev. trim. dr. civ.	*Revue trimestrielle de droit civil.*
Rev. trim. dr. com.	*Revue trimestrielle de droit commercial.*
s.	Suivant (page ou numéro).
S.	*Sirey.*
S.J.	*Semaine juridique.*
Soc.	Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Somm.	Sommaires.
Supra	Ci-dessus.
t.	Tome.
Trib. civ.	Tribunal civil.
Trib. com.	Tribunal de commerce.
Trib. gr. inst.	Tribunal de grande instance.
vol.	Volume.

UNIV. LEIDEN BIBL.

PREFACE

On déplore depuis longtemps la pauvreté de la production doctrinale française en matière de propriété industrielle, spécialement de brevets d'invention; les quelques ouvrages parus ces dernières années sont destinés aux praticiens et, sauf erreur, la dernière thèse publiée en ce domaine a été celle de M. Jean-Marc Mousseron, parue en 1961 *et consacrée au* Droit du breveté. *Il faut d'autant plus déplorer cette carence qu'à l'étranger (notamment en Allemagne et en Italie) nombreuses sont, en revanche, les publications doctrinales en la matière.*

Le livre de M. Jean-Jacques Burst, Assistant à la Faculté de Droit et des Sciences politiques et économiques de Strasbourg, contribue très heureusement à combler en partie cette lacune et constitue un apport important à l'étude du problème des licences en matière de brevets. C'est la première synthèse du sujet, et une synthèse exhaustive; non seulement elle fait le tour des problèmes qui se sont déjà présentés et dresse l'inventaire des solutions acquises tant en jurisprudence qu'en doctrine, mais elle envisage un certain nombre de difficultés susceptibles de surgir dans l'avenir et leur cherche des solutions. L'analyse doctrinale de la concession de licence a déjà subi en effet une curieuse évolution, et celle-ci n'est certainement pas achevée.

A l'origine, on considérait que le breveté se bornait, moyennant finances, à tolérer *l'exploitation de son invention par le licencié : son attitude était purement passive, et il ne s'engageait à rien d'autre qu'à s'abstenir d'agir en contrefaçon; l'octroi d'une licence s'analysait donc en une renonciation à l'action en contrefaçon, et dès lors le licencié n'avait aucun droit positif à l'encontre du breveté, qui, de son côté, ne pouvait rien exiger de lui, hormis le paiement de la redevance promise.*

A cette conception de la licence-tolérance a aujourd'hui succédé celle de la licence-location : le breveté, concédant moyennant finances la jouissance de son brevet, s'apparente au propriétaire qui concède la jouissance de son bien par un contrat de bail. Dès lors, en tant que bailleur, il est tenu d'obligations positives, spécialement d'une obligation de délivrance et d'une obligation de garantie; de son côté, le licencié se voit tenu d'une obligation pesant sur certains locataires, celle d'exploiter.

C'est de cette analyse actuelle qu'est parti M. Burst pour présenter une nouvelle construction et démontrer que la concession de licence n'est pas un véritable louage. En effet, le brevet n'est pas un bien comme un autre : il confère un monopole d'exploitation, et celle-ci ne peut être menée à bien si breveté et licencié s'ignorent, demeurant étrangers l'un à l'autre pendant la durée du contrat. Le licencié est en droit de

compter sur une certaine aide du breveté pour mener à bien son exploitation (d'où des développements sur l'assistance technique et le know-how, *groupés sous ce titre évocateur : « l'instruction du licencié »); de même, le licencié doit pouvoir compter sur le breveté pour le défendre contre les tiers; enfin, comme l'invention est susceptible d'améliorations, ne convient-il pas d'obliger le breveté à communiquer ses perfectionnements au licencié ? Comme on l'a dit dans un domaine voisin, « le débat contractuel est un dialogue qui ne s'arrête pas avec l'accord donné sur la chose, sur le prix, sur le délai ».*

On voit ainsi se développer l'idée d'une collaboration, d'une sorte d'association nécessaire du breveté et du licencié, sans qu'on puisse parler de véritable société. Et cette conception va s'affermir dans la seconde partie, où sont examinées les obligations du licencié. Le breveté a, de son côté, intérêt à une bonne exploitation de l'invention par le licencié, non seulement pour être en règle avec l'obligation d'exploiter imposée par la loi de 1968 *comme par celle de* 1844, *mais aussi parce que les redevances sont souvent proportionnelles au rendement. L'exploitation de l'invention n'apparaît pas seulement, dès lors, comme un* droit *pour le licencié, mais aussi comme un* devoir, *s'accompagnant d'un devoir de loyauté envers le breveté et d'une obligation de laisser ce dernier procéder à certains contrôles.*

Tout au long de l'ouvrage apparaît le grand mérite de M. Burst : ne pas se satisfaire des résultats prétendument acquis, mais présenter des solutions nouvelles, fruits d'une réflexion personnelle et fondées sur une grande connaissance du droit civil et du droit commercial. C'est avec une indéniable habileté que M. Burst présente et défend sa thèse, étayée de solides arguments et d'ingénieuses comparaisons, susceptibles d'entraîner la conviction du lecteur, ou tout au moins de le forcer à réfléchir. Et c'est bien comme thèse, d'ailleurs, que ce travail a été présenté, fin 1968, *devant la Faculté de Droit et des Sciences politiques et économiques de Strasbourg, où il a obtenu mention « très bien » et éloge spécial.*

Sans doute les positions prises par l'auteur peuvent-elles prêter à contestation, et il est vraisemblable que d'aucuns prétendront qu'elles ne cadrent pas avec la réalité : lorsque, par exemple, deux sociétés procèdent à un échange de l'ensemble de leurs brevets, par un système de licences croisées, elles n'entendent certainement pas assumer les obligations dont parle M. Burst. L'observation est exacte, mais non pertinente : ce qu'envisage l'auteur, en sa qualité de juriste, c'est le contrat à l'état pur, c'est-à-dire la licence portant sur un brevet isolé; c'est aux règles d'une telle licence que M. Burst apporte son interprétation personnelle. Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'un « paquet » de brevets, l'image classique du contrat s'estompe, et la concession de licence n'est qu'un procédé technique couvrant un véritable « pacte de non-agression » : chaque société se désintéresse de l'activité de l'autre, sans même rechercher si cette activité met en jeu ou non ses propres brevets. Ce n'est même plus

la « tolérance » que l'on voyait autrefois à la base de la licence, c'est l'ignorance délibérée — tout au moins en apparence — de ce que fera le partenaire. On pourrait presque dire qu'il y a autant de différence entre la licence classique et cette situation de masse qu'entre l'inventeur individuel et l'équipe de chercheurs : théoriquement de même nature, les problèmes sont en fait loin d'être les mêmes, et l'hypothèse particulière qui vient d'être évoquée n'enlève rien soit au mérite, soit à l'intérêt de la démonstration.

C'est donc sans restrictions qu'il faut féliciter M. Burst d'un ouvrage qui ne peut que rendre les plus grands services à tous ceux qui s'occupent de brevets. Et peut-être faut-il souhaiter à l'auteur que ce travail soit le premier pas dans une carrière de spécialiste de la Propriété industrielle. En tout cas, le Centre d'études internationales de la Propriété industrielle est fier d'accueillir pareil livre dans sa collection.

Daniel BASTIAN,

Directeur du Centre d'Etudes internationales de la Propriété industrielle, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences politiques et économiques de Strasbourg.

INTRODUCTION

1. — La recherche-développement [1] est devenue l'une des préoccupations majeures du monde des affaires et des pouvoirs publics. L'importance du progrès technique et scientifique ne fait que croître, et depuis vingt ans elle se mesure par des chiffres impressionnants [2].

En France, les entreprises industrielles investissent en moyenne 2 à 3 % de leur chiffre d'affaires dans la recherche. Certaines sociétés y consacrent jusqu'à 10 % [3]. Et pourtant, comparativement aux Etats-Unis, cet effort est encore insuffisant. Une statistique américaine révèle que, en 1967, 36 % du chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique portaient sur des produits inconnus cinq ans auparavant [4]. C'est dire qu'une entreprise qui néglige la recherche est appelée à être rapidement rejetée du marché. La recherche industrielle constitue donc un facteur de progrès tant pour la collectivité que pour la firme qui l'assure. Mais elle apparaît aussi comme un facteur d'indépendance non seulement pour l'Etat, mais aussi pour les entreprises. En ce qui concerne l'Etat, il y a longtemps que ses responsables ont pris conscience du rôle d'indépendance joué par la recherche. Il suffit de constater le déséquilibre existant dans nos échanges de techniques avec l'étranger pour se rendre compte de notre retard technologique en même temps que de la dépendance économique dans laquelle se trouve notre pays [5]. La disproportion des brevets déposés en France par des étrangers, par rapport aux brevets pris par

---

(1) M. P. Demaret définit la recherche-développement en la décomposant en trois types de recherche :
— la recherche fondamentale, qui vise à la compréhension des phénomènes et à l'établissement de lois scientifiques, mais sans but pratique déterminé;
— la recherche appliquée, qui consiste à concevoir des applications pratiques à des découvertes fondamentales;
— la recherche de développement, qui a pour objet, grâce aux données de la recherche appliquée et à des connaissances empiriques, de mettre au point des prototypes et des procédés nouveaux (P. DEMARET, *Analyse de quelques contrats de recherches*, in *Aspects juridiques de la recherche scientifique*, Droit et vie des affaires, Faculté de droit de Liège, 1965, p. 62).

(2) C'est ainsi que M. Demonque écrit : « Le budget américain de la recherche a été multiplié par 10, la vitesse des engins conduits par l'homme a été multipliée par 40, le traitement et la transmission de l'information ont été multipliés par 1 000 par les instruments de l'électronique moderne » (DEMONQUE : *Rev. jur. et écon. du Sud-Ouest*, n° 4, 1966, p. 724; *Ann. Fac. Bordeaux*).

(3) Dans le secteur de la chimie, Rhône-Poulenc consacre à la recherche 10 % de son chiffre d'affaires. Au cours de l'année 1966, 200 nouveaux produits ont été créés (*Entreprise* 29 juin 1967, p. 6).

(4) Pour l'ensemble de l'industrie américaine, 15 % du chiffre d'affaires réalisé en 1967 portaient sur des produits nouveaux, c'est-à-dire qui n'existaient pas cinq ans auparavant (*Mc Grawhill Surveys* 1960-1963-1964-1965-1966-1967).

(5) Les comptes de redevances de fabrication pour les années 1964, 1965 et 1966 accusent un solde déficitaire s'élevant respectivement à 360 millions, 413 millions, 492 millions.

les nationaux, est une autre source d'inquiétude (6). On observera, certes, que le recours aux techniques étrangères n'a rien d'inquiétant en soi, car c'est une caractéristique normale des entreprises industrielles modernes. Ce qui paraît plus alarmant, c'est le développement insuffisamment vigoureux de la recherche en France. Pour le stimuler, on alerte l'opinion publique, on sensibilise les milieux concernés en dénonçant les dangers que présente une telle situation. C'est qu'en effet la recherche est aussi un facteur d'indépendance pour les entreprises. Cette indépendance se manifeste à trois niveaux. Indépendance technique tout d'abord, car la recherche met à la disposition de la firme qui s'y livre un capital technique auquel elle n'aurait certainement pas accès en l'absence de recherche. Indépendance financière aussi, car l'octroi d'une licence augmente les dépenses de la firme qui l'obtient par les redevances qu'elle doit payer. Indépendance structurelle enfin, car la concession de licences importantes s'accompagne souvent d'une prise de participation du breveté dans la firme du licencié. Ce n'est donc pas sans raisons que d'aucuns ont pu affirmer que le faible développement de notre recherche conduirait à la vassalisation de nos industries par les entreprises étrangères détentrices de la technique de pointe (7).

Il est vrai que l'industrie a donné une explication à notre retard technologique (8). La première difficulté à laquelle elle se heurte consiste dans les dimensions respectives des entreprises françaises et étrangères. La seconde tient à la disproportion qui existe dans l'aide financière que l'Etat français peut apporter à ses entreprises, comparativement à certains Etats étrangers.

Malgré tout, de sérieux efforts sont déployés tant par l'industrie que par les pouvoirs publics (9).

---

(6) En 1967, sur un total de 49 341 dépôts en France, 35,16 % étaient d'origine française, alors que 64,84 % étaient d'origine étrangère. Cette constatation signifie que 31 994 brevets appartenant à des étrangers seront exploités quand bon leur semblera et dans les conditions qui leur plairont. De telles décisions prises de l'extérieur peuvent être graves. Certes, en contrepartie, les produits fabriqués en France sur la base de ces brevets éviteront un transfert de devises.

(7) M. L. ARMAND (*Réalités*, janv. 1965) s'écrie : « Attention ! notre retard sur les Etats-Unis s'accentue. Si les Européens tous ensemble ne font pas l'Europe, nous serons vassalisés. » V. notamment *Le défi américain*. M. J.-J. SERVAN-SCHREIBER écrit entre autre : « La troisième puissance industrielle mondiale, après les Etats-Unis et l'U.R.S.S. pourrait bien être, dans quinze ans, non pas l'Europe, mais l'industrie américaine en Europe », 1967, p. 17.

(8) M. F. PANEL (*Documentation productivité*, numéro spécial 1965, *Colloque sur l'exploitation des inventions* du 19 juin 1964) indiquait que, dans le domaine de la construction électrique, en comparant la plus importante société américaine et la plus importante société française, on constatait : qu'en 1962 la société américaine avait réalisé un chiffre d'affaires de 23 milliards de francs, la société française ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliards (rapport 13,5 à 1); la société américaine a consacré 2 milliards de francs à la recherche, alors que la société française n'a pu y consacrer que 80 millions (rapport 25 à 1). Par ailleurs, lorsque la société américaine consacre 9 % de son chiffre d'affaires à la recherche, l'Etat lui en a fourni 6 % sous forme de subvention. Au contraire, la société française qui a consenti un effort de 5 % voit plus de 4 % rester à sa charge.

(9) L'accord Renault-Peugeot est un bel exemple de collaboration entre grandes sociétés en vue d'associer les efforts de recherches pour aboutir à la prise en commun des brevets.

De son côté, l'Etat, dans le cadre du V[e] Plan, a fait preuve de la volonté de stimuler

Le législateur même s'est saisi du problème en réformant l'ancienne loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, véritable monument législatif « révéré à l'égal des grandes constructions napoléoniennes » (10). La révision de ce système plus que centenaire a été l'œuvre de la loi du 2 janvier 1968 (11), dont le titre est suffisamment évocateur pour ne laisser aucun doute sur l'esprit de la réforme (12).

2. — Il serait vain, cependant, de s'ingénier à stimuler la recherche si l'on ne prévoyait pas dans le même temps la protection de ses résultats. La recherche, en effet, est aléatoire et coûteuse. Elle est aléatoire en ce sens que toute invention n'est pas rentable du point de vue financier (13). Il faut donc un grand nombre de découvertes pour équilibrer les déficits par des profits substantiels. Mais la recherche est aussi coûteuse en hommes (14) et en capitaux (15). Si les caractères de la recherche postulent une protection de ses résultats, le meilleur moyen d'y parvenir reste encore le brevet d'invention, véritable mécanisme d'incitation à la recherche. Par le monopole qu'il confère, le brevet d'invention, dont la nouvelle charte est constituée par la loi du 2 janvier 1968 (16), apparaît en effet comme « la technique juridique permettant de réserver à l'auteur d'un investissement en recherche le profit exclusif de ses investissements » (17).

3. — Seulement, la réalisation de la recherche impose aussi la diffusion de ses résultats. Il est, en effet, un grand nombre de petites et moyennes entreprises qui, du point de vue quantitatif, sont bien plus

---

la recherche, notamment par son soutien financier (*Le Monde* 20 juil. 1967). D'ailleurs, dans certains secteurs tels que génie nucléaire, aéronautique, industrie spatiale et électronique, le financement par l'Etat des dépenses de recherche et de développement se situe entre 80 % pour les premières et 40 % pour l'électronique (D.G.R.S.T. : *La recherche scientifique et technique dans le budget de l'Etat*, 1958-1967, p. 8, 15, 76, 103).

(10) J.-M. Mousseron, *Contribution à l'analyse objective du droit du breveté d'invention*, thèse Montpellier 1960, p. 13.

(11) L. 2 janv. 1968, n° 68-1 : *J.O.* 3 janv. 1968, p. 13; *J.C.P.* 68, III, 33799.

(12) Loi du 2 janvier 1968 « tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ».

(13) On estime que, sur 100 inventions brevetées, une seule rapporte beaucoup plus qu'elle n'a coûté; 9 rapportent des bénéfices médiocres, 20 couvrent leurs frais; 70 coûtent beaucoup plus qu'elles ne rapportent (J.-M. Mousseron, *L'acquisition des droits de brevet*, cours professé au Centre d'études internationales de la propriété industrielle, Strasbourg, oct. 1968).

(14) Il est établi que, sur quatre ingénieurs employés par l'industrie privée, un ingénieur est affecté à la recherche (J.-M. Mousseron, *op. cit.*).

(15) Pour 1966, l'ensemble des crédits d'origine publique ou privée consacrés à la recherche a atteint 6 203 millions de francs (D.G.R.S.T. : *Les moyens consacrés à la recherche-développement dans l'industrie française en* 1966, Paris, 1968, p. 72).

(16) L. 2 janv. 1968 : *J.O.* 3 janv. 1968, p. 13 (Commentaires : Z. Weinstein, *Les brevets d'invention*, 1968; — A. Chavanne, *La loi du 2 janvier* 1968 *tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention : J.C.P.* 68, I, 2186; — A. Chavanne : *Rev. trim. dr. com.*, 1968, 676. — Décr. n° 68-1100 du 5 déc. 1968 relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificats d'utilité, à la délivrance et au maintien de ces titres (*J.O.* 7 déc. 1968; *J.C.P.* 68, III, 34862). Notamment : Décr. n° 68-1098 du 5 déc. 1968 (*J.O.* 7 *déc.* 1968; *J.C.P.* 68, III, 34861). — Arr. 5 déc. 1968 (*J.O.* 7 déc. 1968; *J.C.P.* 68, III, 34863 et *J.C.P.* 68, III, 34864). — Décr. n° 69-190 du 15 fév. 1969 (*J.C.P.* 69, III, 35243).

(17) J.-M. Mousseron, *op. cit.*

importantes que les grandes sociétés industrielles, mais qui ne présentent pas la surface financière nécessaire pour se constituer un service de recherche intégré (18). Elles doivent donc pouvoir profiter des résultats de la recherche faite par les autres. Il n'est d'ailleurs pas jusqu'aux grandes sociétés qui ne désirent exploiter les techniques d'autrui, ou inversement confier l'exploitation de certains de leurs brevets à un tiers. Enfin, l'inventeur isolé n'a pas complètement disparu, et les problèmes posés par l'exploitation de son invention doivent aussi être résolus.

Ainsi se trouve posée toute la question de la circulation des résultats de la recherche. Problème d'autant plus important qu'une diffusion correcte de ces résultats constitue un moyen de valorisation du brevet d'invention. Or, à cet égard, la licence est apparue comme l'une des techniques les plus appropriées (19).

Il est alors utile de se préoccuper de cette institution pour tenter d'analyser la nature des relations juridiques auxquelles elle donne lieu entre les parties qui y adhèrent. Ce faisant, nous contribuerons peut-être à l'accroissement d'une sécurité que le droit a pour mission d'assurer.

Mais, auparavant, il importe de se prononcer sur la nécessité du contrat de licence en tant que support de la diffusion des résultats de la recherche (Section I) pour examiner ensuite son régime juridique (Section II), ainsi que sa qualification juridique (Section III).

SECTION PREMIÈRE.

L'UTILITE DU CONTRAT DE LICENCE

4. — N'est-ce pas rechercher le paradoxe que de vouloir démontrer l'utilité du contrat de licence, alors que nous avons dénoncé les méfaits d'un usage abusif de licences étrangères ?

Et pourtant, s'il est exact que l'importation de techniques étrangères se traduit par une augmentation de notre déficit dans la balance des paiements, il n'en demeure pas moins qu'elle a pour contrepartie une amélioration de notre balance commerciale en diminuant le volume de nos importations de produits fabriqués. Ne vaut-il pas mieux fabriquer un produit sous licence étrangère plutôt que d'importer le produit fini ? C'est sans nul doute par l'affirmative qu'il faut répondre (20). Une

---

(18) Les entreprises françaises sont au nombre de 2 millions (*L'expansion*, oct. 1967). Or, les entreprises employant moins de 100 personnes représentent près de 95 % du total.

(19) J.-M. MOUSSERON, *Contribution à l'analyse objective du droit du breveté d'invention, op. cit.*, p. 244, n° 217.

(20) Tel était également l'avis de M. André BORD, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, qui, à l'occasion de la discussion de la proposition de loi sur les brevets d'invention, déclarait devant le Sénat : « Toutefois, il convient d'observer qu'il faudra toujours faire appel à certaines techniques en provenance de l'étranger, car en définitive il est préférable d'exploiter en France les brevets étrangers plutôt que de laisser introduire dans notre territoire des produits finis fabriqués à l'étranger. » (*J.O.*, Débats parl. Sénat, 1er déc. 1967.)

fabrication en France est certainement préférable à une simple commercialisation. Bien sûr, une licence étant la plupart du temps assortie d'une clause restrictive du point de vue territorial, l'exploitation sera limitée au territoire national, sans possibilité d'exportation. Seulement, le développement du marché commun aboutira peut-être, avec l'aide des organismes communautaires, à un véritable marché unique entre les pays signataires du traité de Rome.

Par ailleurs, en obtenant une licence provenant de l'étranger, le licencié français évite peut-être l'implantation en France d'une société étrangère. Et si notre pays a tiré certains avantages de l'installation sur son territoire de sociétés américaines, il faut tout de même réagir contre l'envahissement. D'ailleurs, que l'on ne se méprenne pas sur l'intérêt d'implantations étrangères en France, car les inventions faites par ces sociétés sont protégées par des brevets pris au nom de la société étrangère, qui en concède la licence à celle située en France. La propriété industrielle est alors une arme entre les mains de la société restée sur son territoire d'origine, qui pourra, quand bon lui semblera, retirer la licence concédée.

Enfin, la licence concédée par un étranger est aussi un stimulant pour le Français qui entreprendra peut-être des recherches en vue de la découverte d'un produit du même genre.

5. — Ceci démontre combien il faut se garder de condamner de façon générale la pratique de la licence portant sur des techniques étrangères. De toute manière, ce n'est là qu'un aspect de l'institution que nous étudions. En effet, l'utilité du contrat de licence ne se manifeste pas seulement quant à son domaine traditionnel (§ 1[er]), mais encore quant aux opérations plus complexes qu'il permet de réaliser (§ 2).

§ 1[er]. — *L'utilité du contrat de licence quant à son domaine traditionnel.*

6. — Traditionnellement, le contrat de licence a une importance capitale en ce qu'il constitue le véhicule idéal assurant la mobilité du monopole d'exploitation résultant du brevet. Tant le preneur (*a*) que le donneur de licence (*b*) y trouvent leur intérêt.

7. — a) *Pour le preneur :* « L'histoire de l'industrie abonde d'exemples de sociétés qui ont dû leur essor à l'heureuse exploitation d'un brevet conçu en dehors de l'entreprise », affirmait un spécialiste en propriété industrielle (21). Il suffit, pour s'en convaincre, de constater l'activité intense de certaines sociétés spécialisées dans la recherche de licences

(21) A. Bouju, *Direction des entreprises et brevets d'invention,* Paris, 1960.

et dans la négociation des contrats. Il est, en effet, bon nombre de petites et moyennes entreprises qui sont dans l'impossibilité de supporter la charge financière d'un service de recherche et de laboratoires coûteux (22). La seule garantie de survie réside alors dans la conclusion d'un contrat de licence. C'est ainsi qu'une reconversion peut être menée à bien grâce à l'acquisition d'une licence. De même, l'industriel désireux de s'attacher un nouveau département va recourir à la technique de la licence. On a vu d'ailleurs des sociétés pratiquant uniquement l'importation acquérir une licence de fabrication et de vente. Le protectionnisme, qui a toujours lieu, oblige des entreprises purement commerciales à s'intéresser à la fabrication (23). En pareil cas, au début, la fabrication est embryonnaire. Seul le prototype est construit par le licencié, et les sous-traitants sont chargés de la fabrication en série. Mais l'assemblage et la mise au point seront encore assurés par le licencié.

De plus, peu importent les dimensions de l'entreprise. Une grande société dotée d'un service de recherche a souvent intérêt à faire l'acquisition d'une licence qui lui permettra d'avancer plus rapidement dans ses propres recherches. La licence concernant une invention intervenant dans une phase de la fabrication constitue un facteur appréciable de progrès. En outre, l'évolution de la technique, mais aussi et surtout celle des besoins des consommateurs, obligent toute entreprise, quelle que soit son importance, à un effort soutenu et constant d'adaptation, non seulement de ses méthodes et de ses outils de production, mais encore des produits qu'elle offre en vente. Pour un industriel, il ne s'agit plus de vendre moins cher les mêmes produits que son concurrent; il doit en proposer qui satisfassent mieux la clientèle et à des prix compétitifs. Très souvent, il se rendra compte que le produit sur lequel il a concentré tous ses efforts tombe en désuétude. Il faudra alors diversifier les produits (24). Pour y parvenir, la licence d'un brevet sera encore le moyen le plus adéquat.

---

(22) On sait en effet que la recherche est non seulement aléatoire, mais très coûteuse. Les spécialistes traduisent comme suit le coût de la recherche : lorsque la recherche fondamentale coûte 1 dollar, la recherche appliquée en coûte 10 et le développement, 100. Ceci donne une idée du prix de revient d'un produit apte à être commercialisé.

(23) Certains matériels parfaitement vendables ne sont pas achetés par des organismes d'Etat simplement parce qu'ils sont étrangers.

(24) Certes, la diversification a ses inconvénients. On sait que la spécialisation a des avantages : grande facilité de direction, qui tient à l'unicité ou à la grande similitude des procédés de production et de distribution. Mais cette politique met celui qui la pratique à la merci des changements capricieux du marché et de l'économie.

C'est la raison pour laquelle on assiste aux Etats-Unis à des fusions entre sociétés n'ayant aucun lien apparent entre elles du point de vue de la nature des produits fabriqués. Les conglomérats qu'elles forment parviennent ainsi à la diversification (*La nouvelle stratégie des sociétés américaines : l'expansion par la diversification : Les informations industrielles et commerciales,* n° 1175, 27 oct. 1967, p. 16).

Mais, sans aller jusqu'à la fusion, une société peut concevoir la diversification de ses produits en tenant compte de certains critères, tels que :

— la convergence dans la production et dans la distribution;

— la convergence dans la production et la divergence dans la distribution (pour articles saisonniers);

— la divergence dans la production et convergence dans la distribution;

— la divergence dans la production et la distribution est à éviter, sauf dans le cas d'une reconversion.

Enfin, il ne faut pas omettre les nombreux contrats de licence conclus dans le cadre de la recherche sous contrat. Il y a tout d'abord les contrats passés avec les laboratoires universitaires qui ne sont pas à même d'exploiter eux-mêmes leurs inventions. Le C.N.R.S. est aussi un bon pourvoyeur de licences (25). Les centres techniques professionnels font également de la recherche pour les membres de leur profession (26). Et puis, les sociétés industrielles peuvent confier leur programme de recherche à des organismes spécialisés faisant de la recherche sous contrat (27). Tel sera le cas des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de laboratoire. La grande entreprise recourt aussi à la recherche sous contrat en la considérant comme « une réserve générale de recherche » venant la soutenir dans les moments de pointe ou dans des domaines où elle est la moins bien équipée. Les recherches accessoires ou marginales seront souvent confiées à un tiers. La société qui fait appel à la recherche sous contrat dispose des résultats obtenus par autrui en payant une licence, sans avoir à courir les risques inhérents au stade préliminaire, c'est-à-dire celui de la recherche.

Tels sont les avantages d'une licence pour le preneur. Ils ne sont pas moindres pour le donneur.

8. — b) *Pour le donneur :* « Le droit d'accorder une licence a une énorme importance. Il offre des possibilités illimitées. Personnellement, je regarde ce droit comme le plus important qui appartient au breveté », ainsi s'exprimait un autre spécialiste en la matière (28). Et cette affirmation est parfaitement exacte. La licence est apte à rendre les plus grands services au breveté.

Il y a tout d'abord l'inventeur isolé, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas encore disparu. Même aux Etats-Unis, les 2/5 des brevets sont encore déposés par des inventeurs indépendants (29).

---

(25) « Le C.N.R.S. n'est pas un industriel; il ne peut donc exploiter lui-même les inventions de son portefeuille. Il ne cède qu'exceptionnellement les brevets qu'il détient, mais concède des licences d'exploitation. » (F.-X. Coupry, *Le rôle du Service des brevets du Centre national de la recherche scientifique, Colloque sur l'exploitation des inventions*, 19 juin 1964, Association française pour l'accroissement de la productivité, Paris, *Documentation productivité*, numéro spécial 1965, p. 33.)

(26) Ils sont 70 en France actuellement (*Documentation productivité*, numéro spécial 1966, *Colloque sur la recherche sous contrat* du 18 mai 1965, Maison de la chimie).

(27) Les contrats de recherche se présentent généralement sous deux formes :

— le contrat-collaboration, dans lequel l'organisme de recherche participe aux frais avec le client pour 50 %, par exemple. En cas d'aboutissement, les brevets sont pris en commun, et un contrat de licence est rédigé pour la part revenant à l'organisme de recherche;

— le contrat-association, dans lequel l'organisme de recherche finance les travaux de recherche à 100 %. Une licence est alors accordée au client, en même temps que l'organisme de recherche assure les fonctions de conseil permanent du licencié. V. également P. Demaret, *La forme juridique des sociétés de recherche sous contrat en France et en Belgique : Rev. trim. dr. com.* 1967, 719.

(28) M.-G. Oudemans, *Exploitation, cession et licence des brevets,* Cours des B.I.R.P.I., Genève, 1965.

(29) J. Jewkes, D. Sawers, R. Stillermann, *L'invention dans l'industrie,* Paris, 1966.

En France, ils sont de l'ordre de 30 % (30). Or, l'inventeur isolé n'a pas, la plupart du temps, les fonds nécessaires à l'exploitation de son brevet. De plus, semblable exploitation suppose des qualités d'administrateur, d'homme d'affaires, qui ne coexistent pas nécessairement avec le génie inventif. Certes, l'inventeur peut songer à créer une société en faisant appel à des capitaux étrangers. Mais le plus souvent, au lieu d'apporter son brevet en société, il préférera limiter sa mise à une simple licence.

Très souvent, l'employé ayant découvert une invention qui lui appartient va en concéder la licence à son employeur. Ce sera même pour lui le moyen de se prémunir contre l'accusation d'une faute contractuelle ou délictuelle après l'expiration du contrat de travail (31).

De même, une grande société industrielle peut consentir une licence pour des raisons fort diverses. Il en est ainsi lorsque le produit, objet de l'invention, n'entre pas dans sa gamme de fabrication et de vente. Lorsqu'elle est saturée commercialement, la société cherchera à tirer profit de son invention par la concession d'une licence. Les sociétés spécialisées dans la recherche de licenciés, notamment à l'étranger, remplissent une mission de première importance. Ainsi se trouvent introduites les techniques françaises à l'étranger (32). Enfin, dans les pays où il est difficile d'exporter ou de prendre des participations, la société titulaire d'un brevet passe des accords de licence (33). Au reste, pour une société qui veut exploiter son brevet à l'étranger, il n'y a que deux solutions : ou la création d'une filiale à l'étranger avec tout ce qu'une telle opération comporte (capitaux, etc.), ou la concession d'une licence. Les deux techniques sont parfois cumulées avec l'apport de licence à une filiale en cours de constitution.

Le contrat de licence apparaît en définitive comme l'instrument le seul apte à répondre à toutes ces préoccupations.

La doctrine enseigne même que la vente de produits brevetés à usage non domestique suppose implicite la conclusion de contrats de licence d'usage et l'on a parlé de licences invisibles (34).

Mais les besoins de la pratique ont réussi à l'extraire de son domaine traditionnel pour lui donner une forme plus originale.

---

(30) En 1967, sur 49 341 brevets déposés en France, 37 141 l'ont été par des personnes morales, 10 397 par des personnes physiques.

(31) J.-M. MOUSSERON, *Les inventions d'employés : Rev. trim. dr. com.* 1965, 547.

(32) *Entreprise* 10 oct. 1964, p. 103 à 111. On consultera avec intérêt l'ouvrage de M. WORTH WADE, *Comment exploiter vos inventions aux U.S.A.*, traduit et adapté par Louis CHÉREAU, Ed. Chiron, Paris.

(33) V. l'exemple de la société Ferodo : *Le Monde* 19-20 mars 1967.

(34) J.-M. MOUSSERON, *L'exploitation des brevets d'invention*, cours professé au Centre d'études internationales de la propriété industrielle, Strasbourg, mars 1968.

§ 2. — *La nécessité du contrat de licence en tant que support d'opérations industrielles et commerciales originales.*

9. — En raison de sa très grande souplesse, le contrat de licence est appelé à connaître des applications diverses. Il sert quelquefois de cadre à des accords portant sur des échanges de techniques importants entre grandes sociétés (*a*). Il constitue aussi, parfois, l'accessoire d'un autre contrat (*b*).

10. — a) *Les échanges de techniques :* Il advient que de grandes sociétés conviennent d'échanger leurs connaissances dans un domaine déterminé. Ces accords d'une durée qui n'excède généralement pas cinq ans prévoient que les brevets de chacune des parties sont mis gratuitement à la disposition de l'autre. C'est ce que l'on appelle aussi la pratique des licences croisées. De tels accords, en dépit de leur aspect original et de leur importance économique, restent calqués sur le principe du contrat de licence, avec toutefois l'apparition de problèmes qui leur sont propres (35). Mais ils demeurent avant tout des contrats de licence. Ils peuvent être classés en trois catégories. Le premier type est celui qui intervient entre sociétés concurrentes. L'objectif d'un tel accord consiste à réaliser un produit aux performances techniques accrues, capable de supplanter sur le marché ses concurrents traditionnels. C'est la conjugaison d'efforts entre concurrents en vue de parvenir à un résultat que chacun isolément serait incapable d'atteindre. Le deuxième type d'accord est conclu entre sociétés ayant des activités complémentaires. Le but visé consistera à unir les efforts de recherches en vue d'accéder à la réalisation d'un produit ou d'un article nouveau. Le troisième type d'accord intéresse une société industrielle et une société de services, par exemple, telle qu'une compagnie aérienne privée qui s'entendra avec une société industrielle dont l'activité est centrée sur la construction électrique.

Mais le contrat de licence peut aussi servir d'accessoire à un autre contrat.

---

(35) Des problèmes surgissent à propos de l'exploitation des brevets pris par chacune des parties à l'accord. A l'expiration de cet accord, il faudra que chacun des contractants puisse encore exploiter librement les brevets pris par l'autre au cours de la période d'exécution de l'accord, à moins que les brevets n'aient été pris en copropriété. Sinon, il y aura lieu de prévoir si les licences qui vont se poursuivre après la période de validité de l'accord seront payantes ou gratuites. Une autre difficulté peut se présenter dans le cas où les parties à l'accord ont chacune un licencié exclusif sur le même territoire au moment de la signature de l'accord. Pour peu que leur contrat prévoit le bénéfice des perfectionnements, l'échange des brevets et des perfectionnements réalisés au niveau des sociétés brevetées aura pour conséquence de leur donner licence de ces brevets et perfectionnements. Tant et si bien que les deux licenciés se retrouveront avec une technique commune, en dépit de leur exclusivité respective. Ils vont pouvoir s'en plaindre auprès de leur concédant.

11. — b) *Le contrat de licence en tant qu'accessoire :* L'occasion est donnée de rencontrer certains contrats de sous-traitance assortis d'une licence, souvent non-exclusive, pour les inventions que le sous-traitant pourra faire et qu'il aura l'obligation de concéder au donneur d'ordre (36). En effet, en exécutant les travaux qui lui sont confiés, le sous-traitant peut découvrir des perfectionnements que le breveté-donneur d'ordre aura le plus grand intérêt à pouvoir exploiter.

Le contrat de licence peut aussi accompagner un contrat d'engineering (37). En même temps que la société d'engineering remettra à la disposition de son donneur d'ordre le complexe industriel, objet du contrat, elle lui donnera licence ou sous-licence d'un brevet pour lui permettre de se livrer à l'exploitation envisagée. Très souvent, la licence ne portera que sur des procédés de fabrication. On sera alors en présence d'une licence de *know-how*.

Tels sont les différents intérêts du contrat de licence, qui peut aussi être facteur de progrès technique dans la mesure où le licencié, au cours de son exploitation, est susceptible de découvrir des perfectionnements. Il constitue sans nul doute un instrument de stratégie commerciale et industrielle de tout premier ordre.

Quoi qu'il en soit, il vient d'être démontré que le contrat de licence assume parfaitement les deux fonctions qui lui sont assignées : circulation et valorisation des résultats de la recherche. Quel est alors son régime juridique ?

Section II.

LE RÉGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE LICENCE

12. — On rappellera que la licence, qui a pour objet de constituer un droit d'usage sur une invention brevetée au profit d'une personne autre que le titulaire du brevet, peut naître de deux types d'opérations : décision de l'autorité publique ou contrat entre le breveté et le nouvel usager. Dans le premier cas, on se trouve en présence d'une licence autoritaire, alors que, dans le second cas, il s'agit d'une licence volontaire. La forme autoritaire est d'application relativement rare, bien que le législateur de 1968 en ait multiplié les hypothèses (38). En revanche,

---

(36) J. Deschodt, *Les contrats de sous-traitance d'I.B.M. à Montpellier*, mémoire de D.E.S., Centre du droit de l'entreprise de la Faculté de droit de Montpellier, 1968.

(37) La société d'engineering a pour mission la transformation d'idées et de capital en équipements et procédés industriels rentables. Elle opère en deux phases distinctes : une phase d'études (recherche et détermination d'un projet) et une phase d'exécution (fournitures, construction, montage et réception). Le contrat d'engineering a donc pour but la prestation de connaissances et de services en vue de la conception et de l'exécution d'un projet industriel (Commission droit et vie des affaires, Faculté de droit de l'Université de Liège, Rapport préliminaire du groupe de travail belge, p. 19).

(38) La licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation (art. 32 et s. de la loi de 1968);

la licence conventionnelle est beaucoup plus fréquente, de sorte qu'elle constitue le mode ordinaire de naissance de ce droit d'usage concédé au licencié. Or, l'intitulé même de notre étude nous invite à limiter nos développements à la licence volontaire, de même qu'il nous conduit à ne prendre en considération que le contrat ayant pour objet essentiel une invention brevetée. En seront exclues les conventions portant uniquement sur des inventions non brevetées ou sur du savoir-faire appelé *know-how* (39).

Ceci étant, il convient alors de donner une brève définition du contrat de licence (§ 1er) avant d'examiner rapidement les conditions de validité et de publicité du contrat (§ 2).

§ 1er. — *Définition du contrat de licence.*

13. — Le contrat de licence peut se définir comme étant le contrat par lequel le titulaire d'un brevet concède à un tiers, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d'exploitation, moyennant le paiement d'une redevance (40). Il résulte de cette définition qu'en ne concédant qu'un droit de jouissance le breveté conserve la propriété du brevet. Cette caractéristique du contrat de licence permet de le distinguer du contrat de cession (41). Si aucune difficulté ne surgit quant à sa définition, des précisions doivent être données quant à ses conditions de validité.

— la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique (art. 37 et s. de la loi de 1968);
— la licence d'office pour les besoins de l'économie nationale (art. 39 de la loi de 1968);
— la licence d'office pour les besoins de la défense nationale (art. 40 de la loi de 1968);
— la licence de dépendance (art. 36 de la loi de 1968).

(39) V. entre autres : P. Durand, *Le know-how : J.C.P.* 67, I, 2078; — F. Magnin, *Contribution à l'étude du know-how*, mémoire de D.E.S., Faculté de droit et des sciences économiques de Dijon. La doctrine estime que la concession du *know-how* peut être considérée comme « une forme moderne de licence » : A. Chavanne : *Rev. trim. dr. com.* 1966, 926, p. 5.

(40) P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, 1954, t. 2, n° 183, p. 260; — P. Mathely et R. Plaisant : *J. Cl. com.-Annexes, Brevets d'invention*, fasc. 24, n° 16.

Le paiement de redevances n'est pas une condition essentielle. Une licence gratuite est en effet parfaitement concevable, mais fort peu pratiquée. Car, dans les rares hypothèses où le contrat ne stipule aucune redevance, l'octroi de la licence n'est pas désintéressé pour autant. Souvent la licence gratuite intervient dans le cadre d'une transaction mettant fin à un litige entre deux personnes prétendant avoir des droits identiques sur une même invention.

(41) H. Allart, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, Paris, 1911, 3e éd., n° 244, p. 217, qui écrivait à propos du droit du licencié : « Quelle que soit l'étendue de ce droit qui, comme la cession elle-même, peut porter sur tout ou partie de l'invention, il n'attribue à son bénéficiaire aucune partie de la propriété du brevet. » E. Pouillet, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrique*, Paris, 1915, 6e éd. par A. Taillefer et C. Claro, n° 274, p. 340 : « La licence est le droit accordé par le breveté à un tiers d'exploiter le brevet sans que ce droit entraîne cession d'une part quelconque de la propriété du brevet... »

§ 2. — *Les conditions de validité et de publicité du contrat de licence.*

14. — On retrouve évidemment les conditions habituelles de formation des contrats répondant aux exigences posées par l'article 1108 du Code civil. Les règles du droit commun trouvent leur application en la matière. En revanche, les conditions de forme et de publicité doivent davantage retenir l'attention.

15. — a) *Les conditions de forme.*

Il est important d'observer que l'autorisation d'exploiter résultant du contrat de licence doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L'exigence d'un écrit *ad solemnitatem* date du décret du 30 septembre 1953. Qu'en est-il dans la loi nouvelle ? Il semble que la même exigence soit reprise par l'article 43 de la loi de 1968, bien que le doute soit permis. Le texte, en effet, ne fait allusion qu'aux « transmissions » des droits attachés au brevet (42). Un raisonnement rigoureux conduirait à admettre que l'écrit n'est exigé que pour la cession du brevet. Mais la lecture des travaux préparatoires laisse penser que le législateur de 1968 a entendu maintenir le droit antérieur (43).

16. — b) *Les conditions de publicité.*

Afin de rendre le contrat de licence opposable aux tiers, il est nécessaire de faire procéder à son inscription sur le Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription est faite à la demande du breveté ou du licencié. C'est à la partie la plus diligente que revient l'initiative de la demande. Or, le licencié est sans aucun doute le premier intéressé, car, en cas d'inscription tardive, il risque de se voir opposer une licence inscrite avant la sienne, qui, pour peu qu'elle soit exclusive, réduirait à néant les droits qui lui ont été concédés (44). Au surplus, une inscription demandée par le licencié en temps utile le mettra aussi à l'abri d'une manœuvre, toujours possible, du breveté, consistant à se hâter de céder son brevet avant l'inscription

---

(42) L'article 43 de la loi de 1968 est rédigé comme suit : « Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.
» Les actes comportant une transmission des droits visés à l'alinéa précédent sont constatés par écrit à peine de nullité. »

(43) *J.O.* Débats parl. Sénat, 8 déc. 1967, p. 2130 et s. Par ailleurs, le texte de l'article 63 du décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968 (*J.O.* 7 déc. 1968) renforce cette opinion. Un original du contrat doit être joint à la demande d'inscription au registre national des brevets.

(44) A. Casalonga, *Traité technique et pratique des brevets d'invention*, 1949, t. 1, n° 793, p. 448.

de la licence, afin qu'elle soit inopposable à l'acquéreur du brevet qui serait en droit de l'ignorer.

17. — Mais ces formalités de publicité ne suffisent pas lorsque le contrat de licence est passé avec un étranger. En pareil cas, il y a lieu de se conformer aux règles établies par le décret du 27 janvier 1967 (45), complété par l'arrêté du ministre de l'Industrie du 6 mars 1967 (46). La législation antérieure faisait déjà obligation aux concessionnaires français de techniques étrangères de solliciter et d'obtenir l'autorisation de l'Office des changes et de la Banque de France. Désormais, tous contrats ou avenants relatifs à la cession ou concession à titre gratuit ou onéreux, ou sous forme d'échange, de tous droits de propriété industrielle tels que brevets, marques, modèles ou licences de tous éléments intellectuels relevant de l'aide technique ou scientifique, etc., sont soumis à un contrôle lorsqu'ils interviennent avec un concédant domicilié à l'étranger. Le contractant domicilié en France doit déposer un dossier au Bureau des transferts techniques internationaux du Service de la propriété industrielle avec notification de l'accord projeté. Le ministre de l'Industrie dispose alors d'un délai de quarante jours pour faire part de ses observations. Au cours des négociations qui vont s'ouvrir avec le ministre de l'Industrie, le déposant peut modifier son texte.

De plus, tous les contrats doivent faire l'objet, chaque année, d'un relevé des dépenses et recettes, qui est à adresser au Service de la propriété industrielle avant le 31 mars de l'année suivante. Enfin, l'expiration, l'annulation, la suspension ou la reprise d'exécution d'un contrat devront également être signalées. Au demeurant, cette nouvelle réglementation n'est applicable qu'autant que le concessionnaire est domicilié en France. Partant, s'il s'agit du concédant qui est domicilié en France, on devrait admettre que le contrat échappe à cette réglementation. Et pourtant, l'ambiguïté même du texte, dont l'article 3 dispose qu'un relevé des dépenses ou *recettes* doit être produit, permet d'en douter. C'est bien ce qui a conduit la doctrine à se demander si le concédant établi en France n'est pas soumis à l'obligation de la déclaration préalable (47).

En tout état de cause, les concessionnaires français seront bien inspirés de rendre attentifs leurs concédants étrangers sur les entraves résultant de cette nouvelle législation et de prévoir que leurs accords soient conclus sous la condition suspensive de l'avis favorable du ministre français de l'Industrie (48).

---

(45) *J.C.P.* 67, III, 32716.
(46) *J.C.P.* 67, III, 32914; obs. A. CHAVANNE : *Rev. trim. dr. com.* 1967, 493.
(47) P. JULLIARD, *Incertitudes de la nouvelle réglementation applicable aux transferts techniques internationaux : J.C.P.* 67, I, 2115.
(48) P. DURAND et J. LATSCHA, *La nouvelle réglementation des transferts techniques internationaux : J.C.P.* 67, I, 2102.

Telles sont, rapidement esquissées, les conditions de validité et de publicité du contrat de licence. Si, comme nous l'avons vu, la définition de cette institution ne soulève aucune difficulté particulière, il en va autrement de sa qualification juridique.

Section III.

LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU CONTRAT DE LICENCE

18. — Des tentatives ont été faites en vue d'opérer un rapprochement entre le contrat de licence et d'autres institutions du droit commun. Mais la plupart se sont soldées par un échec, en particulier lorsque l'on a songé à le comparer à l'usufruit. L'assimilation était tentante, car, dans les deux cas, en effet, une personne obtient la jouissance d'une chose alors que la propriété en est réservée à une autre. Mais des différences importantes séparent ces deux institutions. L'usufruit s'éteint à la mort de l'usufruitier, alors que tel n'est pas le cas pour la licence. L'usufruitier peut céder librement son droit; le droit du licencié, par contre, est incessible. Il peut y avoir plusieurs licences pour un même brevet. En revanche, un seul droit d'usufruit peut être constitué sur un même bien. Enfin, les dispositions de l'article 608 du Code civil sont inapplicables au contrat de licence. On ajoutera aussi que le droit du licencié n'est pas un droit réel contrairement au droit de l'usufruitier.

19. — C'est en définitive vers le louage que l'on s'est tout naturellement tourné. Et Roubier n'a pas hésité à affirmer : « S'il est vrai que le contrat de licence confère au licencié la jouissance du droit d'exploitation, qui est un des attributs du brevet, il n'y a rien là de plus que dans le contrat de louage, où le preneur obtient aussi la jouissance de la chose par le moyen d'un droit, qui n'est qu'un droit de créance. » (49). Et, de fait, la jurisprudence n'a pas manqué d'affirmer avec l'ensemble de la doctrine que la licence présentait tous les caractères d'un contrat de louage (50).

20. — Si l'accord s'est rapidement réalisé pour reconnaître au contrat de licence certains caractères du louage, des divergences importantes

---

(49) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 184, p. 264.

(50) Orléans 13 juil. 1892 : D.P. 1893, 2, 329; — Paris 22 juin 1922 : *Ann. prop. ind.* 1922, 353. — Trib. civ. Seine 20 oct. 1922 : *Ann. prop. ind.* 1923, 288; — H. Allart, *op. cit.*, n° 257, p. 229 : « Le contrat de licence que la loi de 1844 ne définit pas peut être assimilé à un contrat de louage »; — E. Pouillet, *op. cit.*, n° 284, p. 355 : « Car, si les principes qui régissent la vente sont particulièrement applicables à la cession, il nous paraît qu'il faut appliquer ceux du contrat de louage à la simple licence »; — A. Casalonga, *Traité technique et pratique des brevets d'invention*, 1949, t. 1, n° 757, p. 432 : « Le contrat de licence est plutôt un contrat de location. »

sont apparues en doctrine quant au contenu exact des obligations qu'il engendre.

Selon une ancienne conception, dont Marcel Planiol fut l'un des plus ardents défenseurs, la licence n'est que *la renonciation* toute relative du breveté à son monopole, ayant pour effet de rendre licite l'utilisation par le licencié de l'invention brevetée. Pour Marcel Planiol, « la nature de la licence est trop simple pour donner prise à quelque hésitation : *elle vaut renonciation à la poursuite en contrefaçon et elle ne peut jamais être autre chose* » (51).

Plus récemment, M. J. Morel soutenait la même thèse (52). Le contrat de licence, affirmait cet auteur, est le contrat par lequel le breveté accorde à un tiers la permission, la faculté, la licence en un mot, d'exploiter son brevet.

Cette théorie conduit à reconnaître au contrat de licence un contenu purement négatif : le breveté renonce simplement à invoquer son droit de monopole à l'encontre du licencié. Il est vrai que le terme de licence invite à cette interprétation de simple permission, de simple tolérance.

A cette première doctrine s'en oppose une autre. Elle consiste à considérer que les obligations du breveté ne peuvent pas être purement passives. Le contrat de licence « a, au plus haut degré, un caractère positif, en ce sens que le breveté concède la jouissance d'un droit d'exploitation qui fait partie du contenu économique de son brevet », écrivait Roubier (53). Le breveté ne peut donc pas se contenter d'exécuter une simple obligation de ne pas faire. Au contraire, il doit assurer la jouissance paisible du brevet à son licencié (54).

Plus récemment encore, une nouvelle tendance s'est manifestée. Certains auteurs voient dans le contrat de licence un moyen de concentration contractuelle (55).

21. — On constate l'opposition des différentes thèses qui s'affrontent. Elle est particulièrement frappante lorsque l'on compare les deux théories extrêmes : la première, qui tend à vider la notion de louage de tout contenu pour ne voir dans le contrat de licence qu'une simple permission; la seconde, qui, au contraire, reconnaît dans cette même institution une opération de concentration.

L'éloignement de ces deux formules nous incite à approfondir l'étude de ce contrat et à établir l'état exact des relations existant en 1969 entre breveté et licencié. Nous serons ainsi conduits à examiner les obligations mises par le contrat à la charge de chacune des parties. Pour les connaî-

---

(51) M. Planiol, note sous Orléans 13 juil. 1892 : *D.P.* 93, 2, 329.
(52) J. Morel, *De la licence d'exploitation en matière de brevets d'invention*, thèse Lyon 1926, p. 11.
(53) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 183, p. 260.
(54) M. Massius, *Traité des brevets d'invention*, 1931, p. 209.
(55) Cl. Champaud, *Les méthodes de groupement des sociétés : Rev. trim. dr. com.* 1967, p. 1003.

tre, nous interrogerons le législateur, dont les dispositions sont peu nombreuses; le juge, dont les interventions sont assez rares, et plus fréquemment les contractans eux-mêmes. Nous tirerons, en effet, le plus grand profit des contrats types et des contrats valablement établis dans la pratique que nous avons eu la chance de pouvoir consulter dans de nombreux secteurs.

A la lumière conjuguée de ces différentes sources, nous étudierons par conséquent :

— les obligations du breveté et les droits corrélatifs du licencié (I^re^ partie);

— les obligations du licencié et les droits corrélatifs du breveté (II^e^ partie).

PREMIÈRE PARTIE

LES OBLIGATIONS DU BREVETÉ ET LES DROITS CORRÉLATIFS DU LICENCIÉ

22. — Il paraîtra sans doute banal d'entreprendre l'étude d'une institution telle que le contrat de licence de brevet d'invention en se proposant d'examiner tour à tour les obligations de chacune des parties. Et pourtant la démarche retenue nous semble avoir pour mérite essentiel d'être la plus apte à rendre compte de la nature exacte des relations juridiques qui se nouent en son sein. N'est-ce pas, en effet, l'étude des obligations respectives de chaque contractant qui permettra de se faire la meilleure opinion sur la qualification qu'il convient de donner au contrat ? N'est-ce pas encore le même cheminement qui conduira à déceler la force des liens unissant les parties en présence et qui donnera la mesure de la plus ou moins grande indépendance dans laquelle elles se trouvent placées ?

Partant de ces deux séries de préoccupations qui domineront notre réflexion, l'option semble alors plus justifiée.

Le point de départ de notre recherche sera constitué par la qualification communément admise du contrat de licence. Ce sera à travers l'analyse de ses éléments composites que doit se vérifier son effet intégrateur des entreprises.

Dès lors, si le contrat de licence s'apparente étrangement au contrat de louage, il est permis de conclure que le breveté, dans ses rapports juridiques avec le licencié, n'est rien d'autre qu'un loueur auquel incomberont les différentes obligations qui sont la caractéristique de ce genre de convention. A l'instar du bailleur, le breveté doit être tenu, non seulement de mettre le licencié en jouissance du brevet, objet du contrat de licence, en satisfaisant à son obligation de délivrance (titre I), mais encore de le garantir contre tous les troubles de nature à menacer la jouissance paisible de la chose louée (titre III).

TITRE PREMIER

L'OBLIGATION DE DÉLIVRANCE

23. — Quelle que soit la qualification donnée au contrat de licence, il ne semble pas faire de doute que le licencié doive être mis à même d'exploiter le brevet qui lui est concédé. A la vérité, le contenu de l'obligation de délivrance est susceptible de varier en fonction de la conception même du contrat de licence. Dans la mesure où celui-ci doit être considéré comme une simple tolérance consentie par le breveté en vue de l'exploitation de son brevet par le licencié, l'obligation de délivrance se réduit à sa plus simple expression : la remise du titre constatant le brevet. On remarquera d'ailleurs que l'idée de tolérance s'accommoderait fort bien de l'absence totale d'obligation de délivrance. En effet, dans une telle conception, on peut aisément admettre que le breveté ne s'est même pas engagé à remettre son brevet au licencié; le seul engagement qu'il ait pris consistant à s'interdire de le poursuivre en contrefaçon. C'est alors au licencié qu'il appartient de se procurer le brevet et ses accessoires, sans pouvoir prétendre à aucune autre prestation de la part de son concédant. Si, au contraire, le contrat de licence ne s'analyse plus en une simple permission d'exploiter accordée par le breveté, l'obligation de garantie prendra un caractère positif plus marqué. De statique, l'obligation de délivrance deviendra dynamique. Ce sera peut-être là le signe annonciateur du phénomène d'étroite collaboration, facteur d'intégration que recèle le contrat de licence.

Pour s'en rendre compte, il importe alors d'examiner le contenu exact de l'obligation de délivrance. En principe, le breveté doit délivrer le brevet à son licencié (chapitre I). Mais peut-il se contenter de la simple remise de son titre, tout comme le bailleur remet au locataire les clefs de son appartement ? Doit-il, au contraire, des prestations supplémentaires ? Convient-il de décider que le breveté n'aura exécuté son obligation de délivrance qu'autant qu'il aura fait bénéficier son licencié de tous les perfectionnements qu'il aura découverts relativement à l'invention de base, objet du brevet concédé ? (Chapitre II.) Est-il débiteur d'une obligation de renseignement dont l'importance pratique ne fait que croître et qui consiste à instruire le licencié sur les moyens de la mise en œuvre de l'invention, ainsi que sur son environnement technique ? (Chapitre III.) Autant de questions dont les réponses donneront la physionomie du contenu de cette obligation aux multiples facettes.

CHAPITRE PREMIER

LA DÉLIVRANCE DU BREVET

24. — Dans son sens étroit, la délivrance du brevet consiste bien évidemment à remettre au licencié le titre du brevet dont l'exploitation est concédée. Ainsi énoncé, le concept de délivrance apparaît dans sa plus grande simplicité. En réalité, sa mise en application est beaucoup plus complexe. Il serait malencontreux d'en dissimuler les nombreuses difficultés. Il s'agit, en premier lieu, de savoir ce qu'il faut entendre exactement par la remise du titre et de ses accessoires (section I). Il importe, en second lieu, d'évoquer les problèmes posés par la délivrance d'un brevet dont celui qui y procède n'en est pas l'unique propriétaire (section II). Certes, cette dernière série de préoccupations n'a qu'un lien assez ténu avec l'objet de notre étude, qui vise essentiellement l'examen des rapports entre breveté et licencié. Dans cette perspective, il s'agit davantage d'examiner les effets du contrat de licence que les conditions de sa formation. Mais il nous apparaît particulièrement utile d'aborder la question de la qualité de celui qui s'oblige en même temps qu'on examine l'étendue de son obligation.

Section première.

LES DIFFICULTÉS TENANT A LA REMISE DU BREVET ET A SES ACCESSOIRES

25. — La doctrine affirme que le breveté est tenu de remettre à son licencié son brevet accompagné des plans et croquis, ainsi que les quittances d'annuités (1). Cette obligation nous paraît tout d'abord très théorique. Il suffit, en effet, au licencié de s'adresser à l'Administration pour obtenir la communication du brevet. Ainsi, la mise en œuvre de l'invention peut avoir lieu en l'absence de toute tradition du titre. La remise du brevet devient donc inutile. Ensuite, de quel titre s'agit-il ? De l'original ou d'une copie ? Il nous semble difficile de contraindre le breveté à remettre l'original de son titre, alors que sa détention peut encore lui être utile. En cas d'action en contrefaçon intentée par le breveté, il doit justifier de sa qualité en produisant le brevet. De même, si la licence concédée n'est pas exclusive, et que le breveté entende accorder d'autres licences, il se trouvera dans l'impossibilité de remettre

(1) A. Casalonga, *Traité technique et pratique des brevets d'invention*, 1949, t. 1, n° 786, p. 445.

chaque fois l'original de son titre. Tout ceci nous conduit à nous demander s'il existe réellement une obligation de remise du titre à la charge du breveté. Nous pensons que les auteurs qui ont affirmé l'existence de cette obligation ont cru devoir raisonner par analogie avec certaines formes de louage qui supposent la remise de la chose au locataire pour lui permettre d'entrer en jouissance. Il en est ainsi de la location des meubles et de certains immeubles, tel qu'un appartement pour lequel le propriétaire remettra les clefs au locataire. Mais la location de certains autres immeubles est insusceptible d'une remise de la chose louée. L'exemple type est celui de la location d'un terrain. Il est bien évident que le locataire ne peut prétendre à la remise de la chose. Seul l'accord des volontés portant sur la location du terrain suffira. Or, nous estimons que la solution doit être la même en ce qui concerne la remise du brevet. La tradition de la chose louée devient inutile chaque fois que le bénéficiaire du droit d'usage a directement accès à la chose sur laquelle porte ce droit.

26. — Nous admettrons donc que l'obligation de remise du brevet est purement symbolique et sans aucune portée pratique. A la rigueur, on pourra même conclure à l'inexistence de cette obligation, étant précisé que seul l'accord du breveté importe. Et celui-ci sera concrétisé par la rédaction du contrat de licence (2). Toutefois, sans aller aussi loin, nous pensons que l'obligation de remettre le titre ne va pas au-delà de la remise d'une copie du brevet. Ainsi se trouvent surmontées les difficultés relatives à cette première obligation. Qu'en est-il des difficultés tenant à la qualité de celui qui souscrit à l'obligation de délivrance ?

Section II.

LES DIFFICULTÉS TENANT A LA PERSONNE DE L'OBLIGÉ

27. — Il va de soi que le concédant, pour pouvoir valablement concéder une licence, doit être le propriétaire du brevet (3). Faut-il en conclure que l'usufruitier ne soit pas investi de la même prérogative (§ 1er). Une difficulté du même ordre surgit lorsque le concédant n'est pas l'unique propriétaire du brevet. Un seul des copropriétaires ou co-indivisaires est-il en droit de consentir une licence sans l'accord des autres ? (§ 2)

---

(2) C'est une solution identique que le tribunal de grande instance de Paris a consacrée dans un autre domaine. L'acquéreur de parts sociales d'une S.A.R.L. se plaignait de ce que le cédant ne lui avait pas remis les statuts de la société. Le tribunal répond que la remise des statuts n'était pas obligatoire, puisqu'il suffisait à l'acquéreur de s'adresser au registre du commerce pour en obtenir une copie (Trib. gr. inst. Paris 25 mars 1968 : *Quot. jur.* 19 oct. 1968).

(3) Paris 24 avril 1968 : *Ann. prop. ind.* 1968, 76, déclare que la licence consentie par une personne qui n'est pas propriétaire du brevet est nulle. Le licencié n'est même pas admis à invoquer sa bonne foi, parce qu'il a accepté une licence de la part d'une personne que le registre des brevets ne faisait pas apparaître comme propriétaire dudit brevet.

§ 1er. — *Le brevet grevé d'un usufruit.*

28. — La doctrine s'est posée la question de savoir si l'usufruitier d'un brevet d'invention était en droit de le donner en licence. L'hésitation était permise. En effet, faisait-on remarquer, le brevet d'invention est un meuble. Or, la destination et l'aménagement des meubles s'opposent presque toujours à ce que l'usufruitier puisse les donner en location (4). De plus, le brevet d'invention n'est pas un meuble ordinaire dont la durée est en quelque sorte indéfinie et qui ne périt que par vétusté. C'est un objet mobilier dont la durée d'existence est enfermée dans des limites restreintes. Il est alors à craindre que soit rendue sans valeur la nue-propriété (5). En dépit de cette difficulté, certains auteurs ont admis que l'usufruitier pouvait concéder une licence, étant toutefois précisé que le nu-propriétaire ne pourrait se trouver lié pour une durée supérieure à neuf années, « conformément aux articles 1429 et 1430 du Code civil, auxquels renvoie l'article 595 du même Code » (6).

La réserve ainsi formulée quant à la durée d'opposabilité de la licence au nu-propriétaire procède d'un raisonnement par analogie avec les règles établies pour les baux portant sur des immeubles. Cette argumentation ne nous paraît pas particulièrement convaincante, et c'est très volontiers que nous nous rangeons aux vues d'une doctrine dominante, qui estime que, non seulement l'usufruitier peut concéder une licence d'exploitation, mais encore que les licences ainsi consenties sont opposables au nu-propriétaire, sans imposer de limitation dans le temps (7). En effet, à partir du moment où l'on admet que l'usufruitier est investi du droit de concéder des licences, rien ne peut le contraindre à en limiter la durée à neuf années. Le brevet d'invention est un meuble, incorporel certes, pour lequel les règles relatives aux immeubles ne sont pas applicables.

Ainsi le simple usufruitier d'un brevet d'invention peut parfaitement consentir une licence d'exploitation. Peut-on reconnaître le même droit et sans autre restriction au concédant qui partage la propriété du brevet avec des tiers ?

---

(4) COLIN et CAPITANT, *Cours élémentaire de droit civil*, 11e éd., 1947, par JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, t. 1, n° 1075, p. 869.

(5) E. POUILLET, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, 6e éd., 1915, par A. TAILLEFER et Ch. CLARO, n° 200, p. 274 et s.

(6) P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, 1952, t. I, n° 36, p. 141 et s.; — R. MOUREAUX et C. WEISMANN, *Manuel des brevets d'invention*, 1960, par P. DEVANT, R. PLASSERAUD, R. GUTMANN, n° 221, p. 153. On observera que l'article 595 du Code civil ne renvoie plus aux articles 1429 et 1430 du même Code depuis la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux. L'article 595 stipule désormais et entre autres que les baux que « l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve ».

(7) P. MATHELY et R. PLAISANT, *J. Cl. com.-Annexes, Brevets d'invention*, fasc. 22, n° 21; *Dalloz, Nouveau répertoire*, v° *Brevets d'invention*, n° 99. — *J. Cl. civ.*, art. 595, fasc. D, n° 101.

§ 2. — *Le brevet en copropriété.*

29. — Sous l'empire de la loi de 1844 et à défaut de texte, la doctrine s'est tout naturellement penchée sur la question de savoir dans quelle mesure le copropriétaire d'un brevet pouvait concéder une licence sans recourir à l'accord des autres intéressés. Le législateur de 1968, conscient de cette lacune, est venu la combler par les dispositions de l'article 42 de la loi du 2 janvier 1968. Il est intéressant de confronter les solutions du droit antérieur avec celles préconisées par la loi nouvelle. Pour ce faire, nous distinguerons la copropriété inorganisée (*a*) et la copropriété organisée (*b*).

A. — *La copropriété inorganisée.*

30. — La caractéristique de cette forme de copropriété est constituée par l'absence de convention destinée à régler les droits des différents copropriétaires.

En pareille hypothèse, il est possible que les indivisaires aient donné mandat à l'un d'entre eux de s'occuper de l'exploitation du brevet. Dès lors, il va de soi que les autres indivisaires ne sont plus autorisés à accorder, chacun en ce qui le concerne, une nouvelle licence, car ils risqueraient de gêner le mandataire dans sa gestion (8). La solution est identique, tant sous l'empire de la loi ancienne que de la loi nouvelle.

31. — En revanche, en l'absence d'un tel mandat, la doctrine semblait d'accord pour reconnaître à un seul des indivisaires le droit de concéder une licence, sauf recours des co-indivisaires, si, pour une raison quelconque, un tel acte d'administration leur portait préjudice. Il restait bien entendu que le bénéfice retiré de cette concession devait profiter aux autres indivisaires (9). On remarquera cependant qu'un auteur a contesté ce droit reconnu au seul copropriétaire. L'argument invoqué ne manquait pas de valeur. En effet, constatait-il, le propriétaire d'un immeuble ne peut le louer sans le consentement des autres copropriétaires. Dès lors, comment le propriétaire d'un brevet pourrait-il louer l'usage de l'invention sans ce consentement ? (10). Ce droit, toujours selon cet auteur, devrait d'autant plus lui être refusé que la concession d'une licence par l'un des co-indivisaires porterait atteinte aux droits des autres en créant une concurrence qui diminuerait la valeur du

(8) H. ALLART, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, 3e éd., 1911, n° 267, p. 241.

(9) H. ALLART, *op. cit.*, n° 267, p. 241; — E. POUILLET, *op. cit.*, n° 299, p. 373; — P. ROUBIER, *op. cit.*, t. I, n° 35, p. 135 et s.; — R. MOUREAUX et C. WEISMANN, *op. cit.*, n° 166; — P. MATHELY et R. PLAISANT, *J. Cl. com., op. cit.*, fasc. 22, n° 36. — *Contra :* Trib. civ. Seine 17 juin 1943 : *Ann. prop. ind.* 1949, 183, note P. MATHELY.

(10) P. PUYBONNIEUX, *Copropriété des brevets d'invention : S.* 1908, p. 84 et s.

monopole. L'auteur envisageait sans doute l'hypothèse dans laquelle les copropriétaires se livraient à l'exploitation du brevet. La concession d'une licence portant sur la même invention est en effet susceptible de leur être préjudiciable en raison de la concurrence qu'elle peut constituer. Mais le risque ne serait-il pas le même si le copropriétaire-concédant se livrait personnellement à l'exploitation ?

32. — Telle était bien l'opinion de la cour de Rouen, qui décidait que les copropriétaires d'un brevet ont respectivement « des droits égaux, parallèles et indépendants » leur permettant de se livrer séparément à l'exploitation du brevet, soit directement, soit par la concession d'une licence (11). La Cour prend le soin d'affirmer que le copropriétaire, « bien qu'exploitant isolément et sans le consentement de son co-intéressé, ne fait qu'user de la faculté qu'il tient du brevet et ne porte aucune atteinte aux droits de son co-breveté, qui peut, de son côté, exploiter comme bon lui semble ». Il résulte de cette décision que le copropriétaire concédant n'a même pas à rendre compte aux autres des résultats financiers de son action isolée. L'annotateur de cet arrêt l'approuve pleinement. Il part de l'idée selon laquelle, à partir du moment où un objet commun peut être utilisé séparément par chacun des communistes, il convient de leur reconnaître un droit d'exploitation individuel. Ainsi en est-il pour un puits, une source, une rue privée, un droit de chasse, etc. Or, une invention, constate l'auteur, est « essentiellement utilisable séparément par plusieurs, et il en est de même, par suite, du brevet qui la protège : l'exploitation des brevets par l'un n'empêche pas l'exploitation par les autres ». Ainsi justifié du point de vue juridique, l'auteur estime que le droit à l'exploitation séparée se recommande encore par d'incontestables avantages pratiques. En effet, écrit-il, « la mauvaise volonté de l'un des copropriétaires suffira à empêcher les autres de tirer de l'invention un profit quelconque ». De plus, à cet intérêt particulier qu'il convient de protéger s'ajoute l'intérêt général, qui commande qu'une invention fasse l'objet d'une exploitation. Une décision récente de la Cour de Lyon est venue confirmer le principe de l'exploitation libre et séparée par chacun des co-indivisaires (12). Elle fait toutefois une distinction entre l'exploitation directe et l'exploitation par des licenciés. En ce qui concerne la première forme d'exploitation, elle s'exprime en ces termes : « Attendu que la législation sur la contrefaçon protège le titulaire du droit réel contre les tiers, mais n'impose aucune obligation au copropriétaire du brevet, *qui peut fabriquer librement sans solliciter aucune autorisation,* même de son co-indivisaire, lui aussi titulaire du même droit non privatif et, par voie de conséquence, *sans verser aucune redevance.* »

On déduira de cet attendu que le copropriétaire peut exploiter séparément sans avoir à rendre compte à son co-intéressé. En revanche, en

(11) Rouen 11 août 1897 : *Ann. prop. ind.* 1897, 322, note LE TELLIER.
(12) Lyon 2 déc. 1964 : *Ann. prop. ind.* 1965, 143, note BILLEREAU.

ce qui concerne la deuxième forme d'exploitation, la cour de Lyon dispose comme suit : « Attendu que l'indivisaire peut, au contraire, *invoquer son droit réel à l'égard des tiers et revendiquer sa part,* soit 50 %, *des redevances versées* à la société anonyme Dognin par *les bénéficiaires de licences jusqu'à l'entrée des brevets dans le domaine public...* »

33. — Ainsi, à bien saisir le sens de l'arrêt, la cour de Lyon estime que l'indivisaire peut concéder une licence librement et sans autre autorisation, mais que, contrairement à l'exploitation directe, il est tenu de rendre compte. Semblable distinction est pour le moins curieuse. N'y a-t-il pas contradiction entre la solution retenue en cas d'exploitation directe et celle consacrée dans l'hypothèse d'une exploitation indirecte ? A en croire l'annotateur de cet arrêt, la différence de traitement réservé à l'indivisaire, suivant qu'il exploite personnellement ou par les soins d'un licencié, tiendrait à la qualification juridique du contrat de licence. Celui-ci étant assimilé à un contrat de louage, la concession d'une licence constitue un acte d'administration et, comme tel, oblige son auteur à rendre compte de ses actes aux autres copropriétaires.

Outre que cette distinction nous paraît bien subtile et peu justifiée, nous pensons avec M. Billereau que la nature du brevet d'invention et sans doute l'intérêt des brevetés recommanderaient que les copropriétaires d'un brevet aient toute liberté de concéder des licences sans avoir à rendre compte [13]. En effet, que l'exploitation soit directe ou indirecte, elle reste avant tout une exploitation et la distinction opérée par la cour de Lyon ne repose sur aucun fondement sérieux. Au contraire, il conviendrait de condamner toute entrave à la libre exploitation d'un brevet d'invention en permettant à chaque copropriétaire d'exploiter à sa guise, à la condition de ne pas préjudicier aux autres. On y parviendra en interdisant la concession d'une licence exclusive [14].

34. — Les inconvénients ainsi dénoncés, que présentait, sur le plan économique, la solution jurisprudentielle, conduisirent à fonder de sérieux espoirs sur une intervention législative qui viendrait réglementer le statut de la copropriété en matière de brevet d'invention. De fait, conscient de cette nécessité, le législateur de 1968 s'est saisi du problème. D'aucuns ne manqueront pas pourtant de regretter que la solution qu'il lui donne ne soit pas de nature à écarter toute difficulté. En effet, l'article 42 de la loi nouvelle, après avoir affirmé que chacun des copropriétaires peut exploiter personnellement l'invention, dispose dans son alinéa 2 : « Un copropriétaire ne peut concéder une licence d'exploitation à un tiers *qu'avec l'accord de tous les autres copropriétaires ou avec l'autorisation de justice.* » Par cette disposition, au style lapidaire, le législateur met un terme à toute discussion. A défaut d'accord de l'ensemble des copro-

(13) BILLEREAU, note sous arrêt précité.
(14) J. VOULET, *Obtention, exploitation et défense des brevets d'invention,* 1959, I[4].

priétaires, l'un d'entre eux n'est pas admis à concéder une licence. Tel est le principe. Cependant, un recours aux tribunaux est prévu. Dans quels cas ? C'est là que réside la véritable difficulté. Faut-il admettre que ce recours est ouvert à tout indivisaire désireux de concéder une licence et qui se heurterait au refus de ses co-intéressés ? Il semble bien que ce soit par l'affirmative qu'il convient de répondre. Le législateur a certainement voulu laisser aux tribunaux le soin d'apprécier le caractère abusif du refus. Cette solution présente sans doute l'avantage d'éviter l'inexploitation de l'invention due à la seule mésentente qui a pu s'instaurer entre les copropriétaires. Ainsi l'hostilité purement gratuite et arbitraire d'un indivisaire pourra être vaincue par le recours aux tribunaux. Mais, à côté d'une hypothèse aussi classique, peuvent se présenter des situations qui risqueront de mettre le juge dans le plus grand embarras. Imaginons le cas d'une invention en copropriété dont l'un des indivisaires seulement dispose des moyens techniques et financiers nécessaires en vue de l'exploitation personnelle de l'invention. En vertu de l'alinéa 1^er^ de l'article 42, il lui est permis de se livrer à cette exploitation sans autre autorisation, à la condition qu'il reste « dans la proportion de ses droits ». Or, cette limite au droit d'exploitation n'est pas définie par le législateur. Que signifie alors cette formule ? A supposer que « la proportion de ses droits » soit de 50 %, admettra-t-on que cet indivisaire n'est admis à n'exploiter que la moitié de l'invention ? Certainement pas. Ce serait absurde. Envisage-t-on alors une limite territoriale d'exploitation de l'invention ? Pas davantage, car on ne voit pas, à défaut d'accord, comment pourrait s'opérer la répartition du territoire. Force est donc de constater l'impasse dans laquelle conduit l'alinéa 1^er^ de l'article 42 de la loi de 1968. Dans le souci de donner une quelconque efficacité à ce texte, nous pensons qu'il conviendrait de l'interpréter en ce sens qu'un indivisaire peut exploiter l'invention à la condition de rendre compte à l'autre copropriétaire, en le désintéressant sur la part des bénéfices résultant de l'exploitation, et à laquelle il peut prétendre en vertu de son droit dans la propriété du brevet (15). On aperçoit rapidement les difficultés qui peuvent surgir. En effet, comment va-t-on tenir compte de l'industrie propre de l'indivisaire exploitant, des risques qu'il court, de la rémunération du capital investi, etc. ? Autant de questions qui ne manqueront pas de poser de sérieux problèmes. Si, d'aventure, l'indivisaire non exploitant devait se montrer insatisfait des résultats obtenus par l'autre dans son exploitation, il pourrait songer à disposer de ses droits par la concession d'une licence. Il est à craindre qu'il ne se heurte alors à une opposition farouche de la part de son co-intéressé. Il s'adressera au tribunal, qui appréciera le bien-fondé de la résistance de ce dernier. La mission donnée au juge se révélera toujours assez délicate.

---

(15) A. CHAVANNE : *Rev. trim. dr. com.* 1968, 676, n° 2, semble être du même avis. Cependant, l'auteur fait remarquer que l'on voit mal, en cas de pertes, comment l'un des copropriétaires pourrait engager la responsabilité des autres contre leur volonté.

Néanmoins, nous sommes tentés de penser qu'en pareille circonstance les tribunaux accorderont l'autorisation sollicitée. On aurait tort, en effet, de dissimuler l'intention du législateur consistant à faire bénéficier l'indivisaire des résultats pécuniaires obtenus par la concession d'une licence consentie par l'autre. De telle sorte que le copropriétaire-exploitant, sauf dans le cas où il serait à même de démontrer le préjudice résultant d'une exploitation concurrente, ne saurait valablement s'opposer à une concession de licence, alors que ses droits seraient sauvegardés. Il lui appartiendrait, pour justifier son refus, de rapporter la preuve qu'une exploitation concentrée entre ses mains serait plus apte à protéger les intérêts de tous.

35. — Quoi qu'il en soit des difficultés d'application de ces nouvelles dispositions, nous estimons qu'elles doivent être considérées comme peu satisfaisantes quant au fond. La reconnaissance d'un droit d'exploitation libre eût été à notre sens bien préférable. Chaque copropriétaire du brevet, dans la mesure où il aurait entendu en tirer parti, se serait déjà préoccupé de son exploitation.

36. — On notera cependant que les imperfections que contient la solution retenue par le législateur de 1968 ne sont en définitive qu'un moindre mal, quand on songe que la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture énonçait que « le droit d'exploiter ou de faire exploiter l'invention... ne peut être exercé que par l'ensemble des indivisaires ». C'est à l'intervention fort opportune du rapporteur de la commission de législation du Sénat que nous devons le texte définitif (16). Afin de mieux justifier l'amendement qu'il proposait, le rapporteur devait faire remarquer : « Ainsi, nous mettons le droit en conformité avec un récent jugement de la cour d'appel de Lyon qui, de ce fait, aura l'honneur d'être publié au *Journal officiel* » (17). Qu'il nous soit permis de nous demander si l'honorable parlementaire, en s'inspirant de la décision rapportée, ne se méprenait pas sur le sens et la portée qu'il convenait de lui reconnaître. En effet, autant qu'il soit possible de l'identifier, nous présumons qu'il s'agissait de l'arrêt rendu par la cour de Lyon le 2 décembre 1964 (18), et que nous avons analysé précédemment. Or, nous ne pensons pas que cet arrêt puisse être interprété comme ayant voulu ériger en principe l'interdiction pour le copropriétaire de concéder une licence sans l'accord des autres. Au contraire, nous sommes d'avis que la cour de Lyon n'a fait que mettre à la charge du copropriétaire concédant une obligation aux termes de laquelle il doit rendre compte à ses co-intéressés des bénéfices retirés de la concession. En se montrant plus rigoureux par l'exigence de l'accord de tous les indivisaires, le texte de 1968 apparaît particulièrement rétrograde.

(16) P. Marcilhacy : *J.O.*, Débats parl. Sénat, 8 déc. 1967, p. 2130.
(17) *Ibid.*
(18) Lyon 2 déc. 1964 : *Ann. prop. ind.* 1965, 143 précité.

37. — Fort heureusement, l'article 42 n'a qu'un caractère supplétif. Il ne trouve application qu'en l'absence de dispositions contractuelles contraires. C'est ce qui résulte du même article 42, qui énonce, *in fine :* « les dispositions du présent article s'appliquent en l'absence de stipulation contraire. Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété. » Un tel règlement de copropriété pourra donc prévoir que chaque copropriétaire est en droit de concéder une licence, sans avoir à requérir l'agrément des autres et sans être obligé d'en rendre compte. Nous pensons qu'en tout état de cause ce serait faire preuve de sagesse que d'aboutir à semblable accord. Se trouve-t-on alors, en pareille circonstance, en présence d'une copropriété organisée ?

B. — *La copropriété organisée.*

38. — Nous ne pensons pas qu'une simple convention, par laquelle les copropriétaires d'un brevet d'invention s'autoriseraient réciproquement à consentir des licences, soit constitutive d'une suppression de toute indivision. Celle-ci ne serait appelée à disparaître que dans le cas où les parties agenceraient, dans le cadre d'un accord, leurs droits respectifs sur la propriété du brevet. Il en serait ainsi lorsqu'il serait stipulé que tous les copropriétaires sont autorisés à exploiter concurremment l'invention, objet du brevet, quel que soit le mode d'exploitation. Ou encore, lorsque les parties procéderaient à une division du territoire, s'interdisant mutuellement l'exploitation du brevet hors de la région qui leur aurait été désignée. Enfin, il pourrait être convenu que l'un des copropriétaires conserve le monopole de la fabrication et les autres de la vente.

Un tel arrangement parfaitement valable sous l'empire de la loi de 1844 (19), et de surcroît expressément prévu par le législateur de 1968, ne nous semble pas particulièrement recommandé. Une bonne exploitation d'un brevet d'invention s'oppose, incontestablement, à des limites à l'intérieur d'un même territoire. De même, le démembrement des différents attributs du brevet peut se révéler néfaste en cas de mésintelligence entre les parties. Nous sommes dans un domaine où il doit être fait place à la plus grande liberté.

On constate qu'en dépit de cet impératif, la plus grande prudence s'impose au moment de la conclusion du contrat de licence. Le licencié, en particulier, se montrera diligent en se renseignant sur la qualité de son futur contractant.

Telles sont les difficultés que nous pensions devoir soulever au début de l'étude consacrée à l'obligation de délivrance. Nous connaissons maintenant les conditions dans lesquelles l'usufruitier et le copropriétaire sont autorisés à donner un brevet en licence.

---

(19) P. PUYBONNIEUX, *op. cit.*

Nous savons aussi que l'obligation de remise du brevet a peu de signification pratique. Poursuivant nos développements, le moment est venu de nous demander si l'obligation du breveté n'est rien d'autre que cette simple remise du titre, ou si, au contraire, il convient de l'élargir en mettant à la charge du breveté l'obligation de communiquer ses perfectionnements.

CHAPITRE II

LA COMMUNICATION DES PERFECTIONNEMENTS BREVETÉS

39. — Avant toute démarche concernant le point de savoir si le breveté doit communiquer ses perfectionnements au licencié, il importe de préciser la notion de « communication » (section I), ainsi que la notion de « perfectionnement » (section II). Ce n'est qu'à la lumière de ces deux définitions que nous tenterons de nous prononcer sur l'existence éventuelle d'une telle obligation (section III).

SECTION PREMIÈRE.

LA NOTION DE « COMMUNICATION »

40. — Lorsque l'on se demande dans quelle mesure le breveté ne doit pas faire bénéficier le licencié de ses perfectionnements, on parle généralement de « communication » des perfectionnements. Le terme « communication » signifie alors que tout en étant tenu de faire connaître ses perfectionnements au licencié et de lui en transmettre le bénéfice, le breveté demeure le propriétaire de l'invention et du brevet qui la protège. Mais il peut arriver que le breveté fasse connaître un perfectionnement à son licencié avant même d'avoir procédé aux formalités de protection. La tentation est grande pour le licencié de s'approprier l'invention nouvelle en déposant soit en son nom, soit par personne interposée, la demande de brevet le concernant [1].

Très souvent, en effet, l'appropriation frauduleuse sera facilitée par les nombreux contacts que le licencié aura pu avoir avec le breveté dans le cadre de leur collaboration. Ici se pose alors la question de savoir quels sont les moyens mis à la disposition de l'inventeur spolié.

Selon la loi de 1844, le droit de prendre un brevet appartenait à l'auteur de l'invention. Mais aucune disposition ne prévoyait de recours en faveur de l'inventeur dépouillé. Le législateur de 1968 comble cette lacune. On verra cependant que le laconisme du texte risque de ne pas mettre fin à toute discussion. Il nous paraît intéressant d'examiner la solution donnée à ce problème par la jurisprudence sous l'empire de la loi ancienne, pour montrer en même temps quel est l'apport de la loi

(1) Certes, le problème de l'appropriation frauduleuse d'une invention non brevetée sort quelque peu du cadre de nos préoccupations, qui visent essentiellement la communication des inventions brevetées. Mais il semble important d'examiner brièvement les moyens dont dispose le véritable inventeur victime d'une spoliation en vue d'obtenir le rétablissement de ses droits. Or, semblable situation se rencontre fréquemment dans les relations entre breveté et licencié. C'est la raison pour laquelle il nous est apparu opportun de consacrer certains développements à cette question.

nouvelle. Or, à défaut de réglementation, la jurisprudence a été amenée à permettre à l'inventeur victime d'une usurpation de revendiquer la propriété du brevet (§ 1er), à la condition d'en rapporter la preuve (§ 2). Quant à l'usurpateur, il disposera de moyens de défense, au nombre desquels figurera l'exception de nullité (§ 3). En cas de succès de l'action en revendication intentée par le concédant, il s'agira de savoir quels sont ses effets, tant à l'égard des parties en cause qu'à l'égard des tiers (§ 4).

§ 1er. — *L'action en revendication.*

41. — Accorder au véritable breveté une action en revendication n'apparaissait pas *a priori* comme une nécessité évidente.

On aurait pu songer, en effet, à recourir à une toute autre technique : la nullité du brevet. A première vue, on pouvait fort bien estimer que le brevet délivré à l'auteur d'une appropriation frauduleuse de l'invention devait être purement et simplement annulé. A seconde vue, on ne peut s'empêcher de tenir compte des objections sérieuses qui s'opposent à semblable solution. Comme le faisait très justement remarquer Roubier, les causes de nullité et de déchéance des brevets sont limitativement énumérées par la loi (1 *bis*). Et celle-ci ne prévoit pas le cas d'un brevet délivré à une personne non propriétaire de l'invention. Admettre cette cause de nullité, faisait observer l'auteur, « conduirait à en créer une nouvelle catégorie, ce que la loi ne tolère pas », et surtout « permettrait à toute personne de l'invoquer ». Or l'action en revendication doit être réservée à la victime de l'usurpation. A ces arguments d'ordre juridique s'ajoutent surtout des considérations d'ordre pratique. La nullité du brevet ne donnerait nullement satisfaction à l'inventeur véritable. Celui-ci ne serait plus admis à déposer un nouveau brevet en raison de ce que l'invention serait tombée dans le domaine public à la suite de la publicité qu'aurait entraînée l'annulation du premier.

Aussi, la jurisprudence, consciente de ces dangers, a-t-elle renoncé à la technique de la nullité pour reconnaître à l'inventeur spolié une action en revendication du brevet. Celle-ci pourra être exercée, non seulement par l'auteur de l'invention litigieuse, mais encore par le tiers auquel elle a pu être cédée. La doctrine admet même qu'elle appartient aussi aux créanciers de l'inventeur véritable (2).

La difficulté n'a pas échappé au législateur de 1968, qui a voulu vraisemblablement consacrer la solution jurisprudentielle en décidant, dans l'article 2 de la loi nouvelle, que « si un titre de propriété industrielle a été demandé, soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut *revendiquer* la propriété de la demande

---

(1 *bis*) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 163, p. 180 et s.

(2) H. ALLART, *op. cit.*, n° 158, p. 148; — A. CASALONGA, *op. cit.*, t. 1, n° 809, p. 456; — P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 163, p. 180 et s.

ou du titre délivré ». Par conséquent, le principe reste inchangé sous l'empire de la loi de 1968. La victime de l'usurpation pourra intenter une action en revendication de la propriété du brevet.

§ 2. — *La preuve de l'usurpation.*

42. — Elle incombe au demandeur conformément au droit commun (3). S'agissant d'un fait juridique et plus spécialement délictueux, la preuve de l'usurpation se fera par tous moyens (4). Ainsi, de simples présomptions, lorsqu'elles seront suffisantes, permettront aux tribunaux de décider que l'usurpation est amplement établie. C'est bien ce que la Cour de Paris a admis dans une affaire mettant aux prises deux sociétés dont l'une prétendait que l'autre avait obtenu un brevet sur la base des travaux et études auxquels elle s'était livrée (5). Il n'est pas sans intérêt de noter qu'en l'espèce la Cour s'est uniquement fondée sur des circonstances de fait. Elle a tenu compte de ce que le demandeur à l'action qui avait étudié depuis de longues années et à grands frais l'invention, objet du brevet revendiqué, lui avait présenté deux plans portant une date antérieure à celle du dépôt du brevet litigieux. Quant à l'usurpation, la Cour a retenu le fait que, lors d'une perquisition effectuée dans les ateliers de la défenderesse, à l'occasion d'une saisie-contrefaçon, des documents appartenant à la société demanderesse avaient été découverts. Ces documents avaient été vraisemblablement soustraits par des ingénieurs lors de leur départ de la société spoliée pour la société auteur de l'usurpation.

Parfois aussi, les tribunaux sont conduits à procéder à une enquête et à l'audition de témoins. Mais, comme le fait remarquer l'annotateur anonyme du jugement rendu par le tribunal civil de la Seine en date du 28 février 1958, « la chose est rare, car les témoignages en une semblable matière ne sauraient être reçus qu'avec la plus grande prudence » (6). Le risque de partialité est en effet très grand, car bien souvent les personnes entendues sont liées à l'une ou l'autre des parties par un lien de subordination. Il est vrai qu'en l'espèce le tribunal de la Seine avait fondé sa décision, comme il a pris soin de le préciser, au vu d'un nombre important de documents.

Ces décisions démontrent le souci des juges de rechercher la preuve de l'usurpation dans des faits suffisamment révélateurs plutôt que par de simples témoignages.

Il va sans dire que, dans le cas où le témoignage reste le seul mode de preuve possible, les tribunaux ne manqueront pas d'y recourir. Un exemple en est donné par le tribunal civil de la Seine, qui fonde sa

---

(3) J. VOULET, *op. cit.*, K°; — Trib. civ. Beaune 17 oct. 1956 : *Ann. prop. ind.* 1957, 83.
(4) *Ibid.*
(5) Paris 20 déc. 1955 : *Ann. prop. ind.* 1956, 25; *J.C.P.* 56, II, 9485, note R. PLAISANT; *J.C.P.* 1956, éd. C.I., 59338, note R. PLAISANT.
(6) Trib. civ. Seine 28 fév. 1958 : *Gaz. Pal.* 1958, 1, 336, et la note.

décision sur l'audition de cinq témoins (7). On remarquera néanmoins avec quel soin le tribunal fait observer que les témoignages recueillis doivent être considérés comme au-dessus de tout soupçon. C'est ainsi qu'il énonce : « Attendu qu'en l'absence de tout indice sérieux de suspicion contre ces témoins dont les déclarations ne se trouvent nullement infirmées par les témoignages entendus dans la contre-enquête... »

§ 3. — *Les moyens de défense à l'action.*

43. — Il n'y aurait certainement pas à discuter de la question si d'habiles défendeurs ne s'étaient pas avisés de se défendre au fond en soulevant l'exception de nullité du brevet revendiqué. L'idée est astucieuse. Elle permet, en effet, de repousser une action en revendication ayant quelque chance de succès en opposant la nullité du brevet litigieux. Mais la jurisprudence ne s'est pas laissé séduire par ce raisonnement et la Cour de Paris, dans un arrêt solidement motivé, a montré son inanité (8). L'argumentation de la Cour tient en trois points. Tout d'abord, estime-t-elle, l'action en revendication n'a pas pour objet la validité du brevet. Dès lors, point n'est besoin de se prononcer sur celle-ci. Ensuite, si cette action devait triompher, le défendeur ne serait pas désarmé pour autant, puisqu'il lui serait toujours loisible de poursuivre ultérieurement la nullité. Enfin, constate la Cour, suivre le défendeur dans son raisonnement aboutirait à repousser une action en laissant subsister le brevet pour permettre à l'usurpateur de s'en prévaloir vis-à-vis des tiers. Tel n'est évidemment pas l'intérêt du demandeur, dont l'action a précisément pour but de lui rendre le brevet pris en fraude de ses droits.

Il est vrai qu'au lieu de faire appel à la nullité du brevet en tant qu'exception, le défendeur pourrait songer à demander la nullité par demande reconventionnelle. Mais une telle attitude serait tout autant condamnable, et pour les mêmes raisons (9). En effet, estime-t-on, le tribunal saisi d'une question de propriété ne peut trancher une question de nullité sans sortir des limites du débat (10). Une fois de plus, rien

---

(7) Trib. civ. Seine 12 nov. 1903, confirmé par Paris 24 juin 1904 : *Ann. prop. ind.* 1904, 301.

(8) Paris 20 déc. 1955, précité.

(9) E. POUILLET, *op. cit.*, n° 621, p. 746 et s.; — H. ALLART, *op. cit.*, n° 155, p. 143 et s.; — Paris 28 mai 1867 : *Ann. prop. ind.* 1867, 372; — Paris 17 oct. 1966 : *Ann. prop. ind.* 1967, 38.

(10) Cette opinion ne nous paraît pas parfaitement exacte. Ne doit-on pas considérer que le juge saisi d'une demande reconventionnelle portant sur la validité du brevet est tenu de l'examiner. Ce faisant, le juge ne dépasse certainement pas les limites du débat, puisque celui-ci porte à la fois sur une demande principale et une demande reconventionnelle. Et cependant, la Cour de Paris a déclaré, récemment encore, que le concessionnaire, pour s'opposer au transfert du brevet à son propriétaire, ne saurait soutenir que le brevet est nul. On remarquera, cependant, que la Cour souligne bien que le licencié ne l'avait pas saisie d'une demande en nullité. Si tel avait été le cas, nous persistons à croire que la Cour aurait déclaré la demande reconventionnelle parfaitement recevable. En l'espèce, le licencié s'était contenté de demander reconventionnellement la résiliation du contrat pour rupture abusive de la part du breveté. La Cour répond à juste titre que les deux demandes sont indépendantes comme ne procédant pas de la même cause (Paris 17 oct. 1966, précité).

n'empêchera le défendeur ayant succombé à l'action en revendication de demander la nullité du brevet par action principale.

A supposer que l'action ainsi introduite aboutisse, quels en seront les effets ?

§ 4. — *Les effets de l'action en revendication.*

44. — Le problème des effets de l'action en revendication mérite d'être examiné à deux points de vue : tout d'abord à l'égard de la victime rétablie dans ses droits et ensuite à l'égard des ayants cause du pseudo-breveté dans le cas où il aurait transmis des droits sur le brevet revendiqué.

A. — *Les effets à l'égard de la victime.*

45. — Selon une terminologie devenue classique en jurisprudence, le demandeur en revendication dont l'action réussit est « subrogé » dans les droits de l'usurpateur. Que faut-il entendre par subrogation ? Pour la doctrine, « la subrogation est la substitution, dans un rapport de droit, d'une personne à une autre personne; la seconde bénéficiant de tous les droits de la première » (11). En notre matière, la subrogation a donc pour conséquence de substituer à l'usurpateur l'inventeur véritable dans la propriété du brevet. M. R. Plaisant écrit à ce propos : « Cette substitution a pour but, autant que possible, de rétablir les choses dans l'état où elles se seraient trouvées si l'usurpation n'avait pas eu lieu, mais ce rétablissement est nécessairement imparfait » (12). Pourquoi ce rétablissement serait-il imparfait ? Pour la simple raison que l'inventeur véritable retrouvera un brevet avec tous les vices qu'il peut éventuellement comporter et dont l'usurpateur sera souvent à l'origine. C'est bien ce que décide la jurisprudence lorsqu'elle affirme que « l'inventeur est substitué dans la propriété du brevet tel que celui-ci existe légalement au jour où l'instance est commencée » (13). L'inventeur placé dans les droits de l'usurpateur souffrira des vices entachant le brevet, car, précise la jurisprudence, le succès de la revendication n'aura pas pour effet de modifier les mesures légales prises entre-temps (14). Ainsi, la substitution pourra présenter de graves dangers pour l'inventeur qui entrera en possession d'un brevet déchu pour non-paiement des annuités ou grevé d'une licence obligatoire pour insuffisance d'exploitation. Dans le même ordre d'idées, on peut valablement s'interroger sur le point de savoir si le véritable inventeur peut poursuivre des actes de contrefaçon se situant antérieurement à la substitution. A en croire le tribunal civil de la Seine, dont la décision a été confirmée par la Cour de Paris, il semblerait que

---

(11) H., L. et J. Mazeaud, *op. cit.*, t. 2, n° 841, p. 737.
(12) R. Plaisant, note sous Paris 20 déc. 1955, précité.
(13) *Ibid.*
(14) *Ibid.*

l'on puisse répondre par l'affirmative. En effet, le tribunal ne décide-t-il pas que « l'inventeur sera subrogé dans tous les droits résultant au profit du spoliateur de la délivrance du brevet » ? (15) Si l'inventeur est subrogé dans tous les droits que l'auteur de l'usurpation tient de la délivrance du brevet, on peut considérer qu'il soit admis à user de ces droits pour agir en contrefaçon. N'en est-il pas encore de même lorsque la Cour de cassation déclare « qu'il y a lieu d'ordonner la substitution du nom sur la minute du brevet » ? (16) Le changement de nom sur le titre signifie bien que l'inventeur est devenu le propriétaire du brevet avec tous les droits qui s'y rattachaient, et notamment celui de poursuivre les contrefacteurs qui n'ont pas encore été inquiétés par le pseudo-propriétaire. On ne peut s'empêcher de constater que notre analyse se fonde beaucoup plus sur la rédaction des décisions que sur l'intention réelle de leurs auteurs, qu'il est d'ailleurs difficile de découvrir. Pourtant, nous ne pensons pas encourir le reproche de pratiquer la divination, car on rencontre précisément des décisions qui abandonnent les formules précitées pour consacrer, nous semble-t-il, des solutions différentes. Ce n'est plus la subrogation qui est ordonnée, mais le simple transfert des brevets au nom du spolié dans un délai déterminé. L'illustration d'un changement de méthode dans la solution apportée au problème nous est donnée par le tribunal civil de la Seine, qui énonce que l'usurpateur est tenu de transférer au nom de la victime de l'usurpation les brevets revendiqués dans un délai de trois mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif (17). Le commentateur de cette décision regrette que les juges n'aient pas ordonné la subrogation, car, estime-t-il, ce n'est qu'à partir du transfert que l'inventeur pourra agir en vertu des brevets transférés contre les contrefacteurs éventuels. L'auteur remarque d'ailleurs que d'autres juridictions ont procédé de la même manière, et notamment la cour de Pau, dont la décision avait fait l'objet d'un pourvoi qui avait été rejeté par la Cour de cassation (18). Et l'auteur d'affirmer que : « Ce n'est qu'à partir de la date à laquelle le transfert produit ses effets que celui-ci (le véritable propriétaire) peut agir en vertu du titre qui lui est restitué. »

Cette opinion nous semble bien partagée par MM. Roubier et Chavanne lorsqu'ils écrivent à propos du jugement du tribunal civil de la Seine : « Il y aura lieu en la matière au transfert des brevets au nom du spolié dans un délai de trois mois. Il eût été sans doute plus expédient d'ordonner la substitution dès la délivrance du brevet du nom de l'inventeur au nom du spoliateur : le premier aurait pu ainsi avoir le droit de poursuivre les contrefacteurs dont les actes se seraient situés pendant la période litigieuse. » (19).

---

(15) Trib. civ. Seine 12 nov. 1903, confirmé par Paris 24 juin 1904 : *Ann. prop. ind.* 1904, 301, précités.
(16) Cass. req. 17 oct. 1905 : *D.* 1908, 1, 46.
(17) Trib. civ. Seine 28 fév. 1958, précité.
(18) Pau 28 avril 1942 et Cass. civ. 18 oct. 1948 : *Ann. prop. ind.* 1949, 188.
(19) P. Roubier et A. Chavanne : *Rev. trim. dr. com.* 1959, 101, n° 3.

46. — En définitive, la différence constatée dans les formules employées par les juridictions correspondent bien à des situations différentes. Le transfert, contrairement à la subrogation, ne fait naître de droits en faveur du spolié qu'à partir du jour où il est ordonné. Il s'ensuit qu'il n'est plus recevable à poursuivre des actes de contrefaçon antérieurs à l'époque où s'effectue le transfert.

Tout ceci nous paraît particulièrement rigoureux et peu compatible avec une protection efficace des intérêts du véritable inventeur. Même la technique de la subrogation est peu satisfaisante, puisque, nous l'avons vu, elle met à la charge de l'inventeur dépouillé tous les vices dont le brevet peut être affecté. Et pourtant, il est bien difficile d'imaginer un processus différent. Certes, rien ne s'opposerait, pensons-nous, à ce que le véritable breveté ne soit pas tenu par la mauvaise gestion de son prédécesseur, de telle sorte que la délivrance du brevet ou l'octroi d'une licence obligatoire ne lui seraient pas opposables. Mais semblable solution aboutirait à méconnaître les droits des tiers, qui, en toute bonne foi, se seraient livrés à l'exploitation de l'invention, soit en tant que bénéficiaires d'une licence obligatoire, soit en vertu d'un jugement prononçant la déchéance. Par ailleurs, les vices que peut receler le brevet peuvent tenir à une insuffisance de description. Pourrait-on alors permettre au véritable breveté de réparer ce vice ? Nous ne le pensons pas. En revanche, ce qui nous paraît beaucoup plus raisonnable, c'est de reconnaître à l'inventeur le droit de poursuivre les contrefacteurs dont les actes remontent à la période litigieuse.

Il est tout de même regrettable que, sur un point aussi important, les tribunaux n'aient pas réussi à se mettre définitivement d'accord. Aussi pourrait-on penser que le législateur de 1968 a eu le souci de fixer les modalités de la substitution de propriétaire à laquelle aboutit l'action en revendication. En fait, la forme elliptique de l'article 2 de la loi de 1968 n'apporte aucun élément de solution. Ce texte se borne à stipuler que la victime d'une appropriation frauduleuse de son invention peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre qui a été délivré. A défaut de précisions supplémentaires, l'incertitude subsiste. Sans vouloir nous livrer à l'exégèse de cette disposition, nous croyons néanmoins pouvoir dire que la formule de l'article 2 doit être comprise comme étant la consécration du principe de la subrogation. En effet, le texte original disposait que l'inventeur spolié pouvait « obtenir du tribunal de grande instance que la demande ou le brevet délivré *lui soit transféré,* sans préjudice de tous droits à des dommages et intérêts » (20). En modifiant la rédaction du texte pour abandonner l'idée de transfert, le législateur a peut-être voulu éviter ses conséquences fâcheuses. C'est ce qui nous fait espérer que la jurisprudence ne persistera plus dans ses errements

(20) Art. 6 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 1er juil. 1967 : Document n° 364.

et conviendra à l'avenir que seule la subrogation doit être ordonnée, ce qui permettra à l'inventeur rétabli dans ses droits, et en l'occurrence au concédant, de poursuivre les contrefacteurs restés impunis.

B. — *Les effets à l'égard des ayants cause du pseudo-breveté.*

47. — Pour Roubier, l'action dont dispose l'inventeur dépouillé est bien une action en revendication, car elle a pour effet de réduire à néant tous les droits créés sur le brevet par l'usurpateur (21). Ces droits créés indûment seront nuls, et de nullité absolue parce que créés par un non-propriétaire (22). Ainsi une cession ou une licence consenties à un tiers par le spoliateur seront inopposables à l'inventeur véritable (23).

On ne distinguera pas non plus le tiers bénéficiaire de bonne foi et celui qui ne l'est pas. Certes, en cas de bonne foi, il aura un recours contre son auteur (24) et il n'aura pas à restituer tous les fruits du brevet, mais seulement ceux qu'il aura perçus après la sommation que lui aura fait le véritable inventeur (25). Selon la doctrine, cette rigueur se justifie par le recours à la maxime « *fraus omnia corrumpit* », dont la jurisprudence a fait application en matière de ventes successives et frauduleuses d'un même immeuble (26). Nous pensons même que les droits contractuels consentis par le pseudo-breveté doivent tomber en raison de ce qu'il ne pouvait transmettre plus de droits qu'il n'en avait. Ce serait l'application de l'adage : « *nemo plus juris...* ». Roubier, considérant le sort qui est fait au tiers bénéficiaire, estime qu'il est juste, car, pense-t-il, « il était encore plus facile aux tiers de savoir l'origine frauduleuse du brevet qu'à l'inventeur de connaître la spoliation dont il était victime » (27). Cette affirmation nous paraît excessive. Il est peu probable que le licencié ait disposé de plus de moyens d'investigation que le spolié. Au contraire, la publication du brevet demandée par l'usurpateur aurait dû éveiller les soupçons de la victime de la spoliation. Celle-ci, nous semble-t-il, était donc nettement mieux placée pour se rendre compte du caractère frauduleux de la demande de brevet. Quoi qu'il en soit, il importe de retenir

---

(21) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 163, p. 180 et s.
(22) R. Plaisant, note sous Paris 20 déc. 1955, précité.
(23) Paris 4 juil. 1856 : *Ann. prop. ind.* 1856, 290, qui énonce que « s'il en était autrement l'usurpateur d'une invention pourrait facilement se mettre à l'abri de toute poursuite en cédant son brevet immédiatement après la faute qu'il aurait commise pour se l'approprier; qu'il est impossible de croire, en l'absence d'une disposition expresse, que le législateur ait voulu consacrer un tel privilège au profit des cessionnaires de brevets, contrairement aux principes généraux du droit ». Il en est de même pour la Cour de cassation (Cass. civ. 18 oct. 1948 : *Ann. prop. ind.* 1949, 188), qui s'exprime ainsi : « que la Société Dupeyrou était devenue directement propriétaire de l'invention litigieuse, de telle sorte que la cession qui avait été irrégulièrement consentie par Cavero à Lebocey ne lui était pas opposable ».
(24) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 163, p. 180 et s.
(25) J. Voulet, *op. cit.*, K°; — Cass. civ. 18 oct. 1948, précité.
(26) R. Plaisant, note sous Paris 20 déc. 1955, précité.
(27) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 163, p. 180 et s.

que le concédant dépouillé de son invention n'aura pas à tenir compte des droits contractuels consentis par le licencié usurpateur. En revanche, nous l'avons vu, il souffrira de toutes les mesures légales qui auront frappé le brevet. Ainsi une discrimination est faite entre les tiers bénéficiaires de droits issus d'un contrat et ceux découlant de la loi. En d'autres termes, les droits du licencié obligatoire sont intangibles, alors que ceux du licencié contractuel sont frappés de précarité et risquent l'anéantissement en cas de succès d'une action en revendication.

48. — Si la solution peut être considérée comme acquise lorsque la subrogation est prononcée par le tribunal, elle est plus douteuse lorsqu'il ne s'agit que du transfert. Nous avons déjà fait remarquer que la différence de terminologie n'était pas une simple question de mots et qu'il fallait voir derrière le changement de vocabulaire l'intention de la jurisprudence de limiter les effets de l'action en revendication. M. Voulet, si nous le comprenons bien, semble faire cette même distinction [28]. Pour l'auteur, le transfert ne vaut que pour l'avenir, alors que la subrogation a un effet rétroactif, de sorte que « les droits que l'usurpateur a pu consentir seraient anéantis comme émanant d'un non-propriétaire ». Ainsi, les conséquences du transfert se manifestent à deux niveaux : d'une part, le spolié ne sera pas admis à poursuivre les contrefacteurs dont les actes se situent en deçà du transfert et, d'autre part, il ne lui sera pas possible d'ignorer les droits consentis sur son brevet par le pseudo-breveté.

Cette nouvelle observation nous renforce dans l'idée qu'il est indispensable que la jurisprudence mette fin à une équivoque malheureuse en interprétant l'article 2 de la loi de 1968 dans le sens d'une subrogation de l'inventeur véritable dans tous les droits et actions du spoliateur.

49. — Ainsi se trouve définie la portée du terme « communication ». Les prétentions du licencié sur le perfectionnement se limitent à un simple droit de jouissance. Toute manœuvre tendant à obtenir la propriété de l'invention est sanctionnée par l'action en revendication. Mais il ne servirait à rien de tracer les limites de l'obligation de communiquer si l'on ne précisait pas l'objet auquel elle s'applique.

---

(28) J. VOULET (*op. cit.*, K[6]), qui s'exprime comme suit : « En cas d'appropriation frauduleuse, le tribunal a deux solutions possibles : ou bien il ordonne au titulaire du brevet de transférer ses droits au véritable inventeur dans un délai déterminé, et ce sous astreinte en cas de retard — le transfert en ce cas ne vaudra que pour l'avenir —, ou bien il ordonne que le véritable inventeur soit subrogé dans tous les droits du breveté. Cette décision est transcrite à la requête du revendiquant sur le registre des brevets; elle a effet rétroactivement à compter du dépôt de la demande de brevet, de sorte que les droits que l'usurpateur a pu consentir à des tiers seront anéantis comme émanant d'un non-propriétaire. »

Section II.

LA NOTION DE « PERFECTIONNEMENT »

50. — La notion de perfectionnement appelée à servir d'assise à l'obligation du concédant devrait pouvoir être dégagée à l'aide d'une définition légale du perfectionnement. Nous nous emploierons à la rechercher (§ 1[er]) pour constater ensuite si elle est susceptible d'application dans les relations breveté-licencié (§ 2).

§ 1[er]. — *La définition légale du perfectionnement.*

51. — C'est bien en vain que l'on chercherait tant dans la loi de 1844 que dans celle de 1968 une définition générale du perfectionnement. Certes, les deux textes y font allusion, en particulier lorsqu'il s'agit de réglementer le certificat d'addition, afin de savoir dans quelle condition un perfectionnement peut être couvert par ce mode exceptionnel de protection.

C'est ainsi qu'il résultait de la combinaison des articles 16 et 30 *in fine* de la loi de 1844 que les perfectionnements susceptibles d'être protégés par un certificat d'addition étaient « les changements, perfectionnements ou addition se rattachant au brevet principal ». M. Mathely a donné la définition de ces différents termes en précisant que tous les trois désignent la forme que peut revêtir un perfectionnement (29). Selon l'auteur, le changement consiste, « soit dans la modification de la forme de réalisation des moyens de l'invention, soit dans la modification de l'un des organes constituant ces moyens ». Quant à l'addition, elle consiste « à ajouter un moyen à l'invention, mais à la condition que ce moyen soit dans un rapport nécessaire avec l'objet de l'invention ». Enfin, en ce qui concerne le perfectionnement, il a pour effet « d'améliorer les moyens de l'invention, mais non pas à substituer aux moyens de l'invention des moyens différents tendant au même résultat ».

52. — En définitive, il faut retenir de ce qui précède que, quelle que soit la forme que prendra le perfectionnement, celui-ci doit nécessairement *se rattacher étroitement à l'invention de base*. Et la jurisprudence s'est montrée assez rigoureuse dans l'interprétation de la notion de rattachement. Les auteurs ont émis des opinions plus nuancées dans leur appréciation. Allart estimait que « le lien n'a pas à être aussi étroit, il suffit que l'objet du certificat d'addition puisse être compris sous le titre du brevet lui-même » (30). Le critère de rattachement était d'ordre

(29) P. Mathely, note sous Paris 6 nov. 1961 : *Ann. prop. ind.* 1963, 19.
(30) H. Allart, *op. cit.*, n° 43, p. 49.

formel et consistait dans l'identité du titre. Pour Pouillet, le critère était plutôt d'ordre matériel et postulait une identité de résultat : « le perfectionnement doit réaliser l'idée mère et conduire au même résultat » (31). Au contraire, Roubier pense que la jurisprudence a condamné ces deux critères pour ne retenir que celui tiré de l'identité d'idée-mère. Ainsi, écrit-il, « le rattachement doit être admis du moment que le but du certificat se relie étroitement au but poursuivi par le brevet principal, à moins qu'il n'y ait des différences trop considérables dans les moyens de réalisation du but » (32). Signalons enfin la définition de M. Mathely, qui consiste à dire « qu'une invention constitue un perfectionnement se rattachant à une invention initiale, lorsqu'elle contient et reproduit les éléments essentiels constitutifs de cette invention » (33).

Quoi qu'il en soit des formules employées, deux constatations semblent s'imposer : d'une part, l'aspect essentiellement technique de la notion de perfectionnement; d'autre part, le rattachement intime du perfectionnement à l'invention de base.

Partant de ces deux idées fondamentales, on ne s'étonnera pas du caractère restrictif du concept de perfectionnement.

53. — La loi de 1968 observe le même silence en ce qui concerne le perfectionnement. L'article 62 se contente d'énoncer que, « pendant toute la durée du brevet, le propriétaire du brevet peut demander des certificats d'addition pour des inventions dont l'objet est rattaché à au moins une revendication du brevet principal ». Ainsi, la loi nouvelle évite d'employer le terme de perfectionnement. Pour le législateur de 1968, une invention dont l'objet se rattache à une revendication du brevet principal peut être protégée par un certificat d'addition sans qu'elle soit considérée comme un perfectionnement. Dès lors, peut-on en conclure que la définition du perfectionnement ne doit plus avoir pour base la notion étroite résultant des conditions de validité du certificat d'addition ? C'est bien ce que nous pensons. Toute référence à ce mode exceptionnel de protection, lorsqu'il s'agit de déterminer le concept de perfectionnement, doit être désormais abandonnée. Il reste cependant que le perfectionnement, dans la mesure où il est entendu dans son sens technique, demeure toujours étroitement rattaché à l'invention perfectionnée. Pour lui donner une assise plus large, il est nécessaire de se défaire du critère purement technique pour adopter un critère plus souple et plus adapté aussi aux relations entre breveté et licencié : un critère économique. C'est ce que nous verrons en examinant l'application au contrat de licence de la définition légale du perfectionnement.

---

(31) E. POUILLET, *op. cit.*, n^{os} 482 et s., p. 596 et s.
(32) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 178, p. 245 et s.
(33) P. MATHELY, note sous Paris 6 nov. 1961, précité.

§ 2. — *Son application au contrat de licence.*

54. — L'examen de quelques décisions jurisprudentielles fait apparaître, pensons-nous, une évolution en la matière. Partis d'une conception rigoureuse, les tribunaux ont fait preuve, chemin faisant, d'un peu plus de libéralisme.

55. — La tendance restrictive est particulièrement sensible dans l'affaire *Biro* que nous aurons encore l'occasion de rencontrer. La cour de Paris, après s'être livrée à un examen technique des brevets originaires et des inventions ultérieures, décide que ces dernières ne constituent pas un perfectionnement, car, estime-t-elle, bien qu'il s'agisse toujours d'un stylographe, le système du second est différent du premier (34). Seul, l'aspect technique est pris en considération, et la Cour se soucie peu de savoir si l'objet du deuxième brevet est susceptible de concurrencer le premier. On sait que cette décision a été fortement critiquée par M. Plaisant. L'auteur faisait observer à juste titre que la notion de perfectionnement n'étant pas légale, il était inadmissible que la cour de Paris fasse appel à la définition résultant du certificat d'addition (35). L'annotateur anonyme au Dalloz partageait le même avis lorsqu'il écrivait : « les tribunaux semblent devoir, à défaut de stipulation contraire claire et précise, comprendre les perfectionnements par référence à l'article 16 de la loi de 1844 ». Or, poursuivait l'annotateur, « cette notion est beaucoup trop étroite » (36).

La cour de Paris a dû en avoir conscience lorsque, reprenant son analyse à la suite de la tierce opposition qui avait été formée contre sa première décision, elle ordonne à l'expert de dire dans quelle mesure les divers éléments de l'invention nouvelle et de l'ancienne « procèdent les uns des autres » et si les éléments de l'invention nouvelle « sont en rapport certain de filiation avec les procédés, moyens ou combinaison de moyens utilisés dans les brevets originaires » (37). Si la méthode d'investigation adoptée par la Cour s'est notablement modifiée, rien ne permet toutefois de penser qu'elle ait entendu rompre avec son ancienne conception.

56. — A l'occasion d'une autre affaire, la cour de Paris se livre à une analyse plus pénétrante du perfectionnement. Elle fait, en effet, nettement la distinction entre les deux formes de protection d'un perfectionnement, à savoir : le brevet indépendant et le certificat d'addition. Et elle s'exprime comme suit : « considérant que le perfectionnement d'une

---

(34) Paris 2 juil. 1952 : *Ann. prop. ind.* 1955, 65, note R. PLAISANT.
(35) *Ibid.*
(36) Note anonyme sous Cass. com. 16 juil. 1957 : *D.* 1958, 407.
(37) Paris 4 fév. 1959 : *D.* 1959, 348; *Rev. trim. dr. com.* 1959, 880.

invention brevetée peut faire l'objet d'un simple certificat d'addition; que la loi exige seulement pour la validité du certificat d'addition que le perfectionnement se rattache au brevet principal; que cette exigence d'origine fiscale est formulée en termes généraux et que, s'il est communément admis que le lien qui doit exister entre les deux inventions doit être assez étroit, pour éviter toute fraude, il suffit toutefois que l'on retrouve dans les deux inventions *la même idée essentielle et fondamentale* » (38). Pour la Cour, dès lors que l'idée essentielle et fondamentale se retrouve dans l'invention de base et le certificat d'addition, celui-ci doit être déclaré valable. On voit que le lien de rattachement devient déjà plus ténu. A plus forte raison doit-il en être de même lorsque l'on se trouve en présence de brevets indépendants dont l'exploitation est revendiquée par l'une des parties à un contrat de licence. C'est bien ce que décide la cour de Paris lorsqu'elle poursuit : « Considérant qu'a fortiori le critère d'appréciation des limites de la *notion de perfectionnement doit être suffisamment souple* lorsque les inventions ont fait l'objet de brevets distincts et surtout lorsque les rapports contractuels entre les parties impliquaient la poursuite de recherches inventives par l'auteur du brevet concédé et une certaine collaboration entre les parties pour la mise au point de l'invention » (39). Cette décision constitue à n'en pas douter l'illustration de l'abandon par la jurisprudence d'une définition de la notion de perfectionnement par référence au certificat d'addition. On peut y voir, croyons-nous, l'amorce d'une orientation nouvelle tenant davantage compte des relations contractuelles qui sont venues se greffer sur les brevets en cause. Le critère technique subit alors une nette régression. Malgré tout, et quel que soit l'effort de la Cour de Paris pour éviter d'enfermer la notion de perfectionnement dans le cadre étroit du certificat d'addition, lorsqu'il s'agit de l'appliquer au contrat de licence, le critère reste encore fortement teinté de technique (40).

C'est avec le jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, par ailleurs fort remarqué, que nous assistons à une définition nouvelle du perfectionnement. Il est fait totalement abstraction de l'aspect technique, et seul le critère économique sert d'instrument d'appréciation. La formule employée est extrêmement souple : le licencié a droit aux perfectionnements « axés » sur le brevet dont il a licence et qui le « complètent » (41). Et, désireux de préciser leur pensée, les juges ajou-

---

(38) Paris 6 nov. 1961 : *Ann. prop. ind.* 1963, 19, note P. MATHELY.

(39) Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, en date du 31 mars 1965 : *Bull. civ.* 1965, III, 217, n° 244.

(40) Une décision de la cour de Paris du 1er mars 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 28, prend le soin d'indiquer qu'en *l'espèce* la notion de perfectionnement ne saurait être interprétée dans un sens extensif. La Cour précise bien : en l'espèce. En effet, les stipulations du contrat faisaient clairement apparaître l'intention des parties de limiter la notion de perfectionnement à une appréciation technique. Mais on admettra a contrario qu'en l'absence de telles stipulations la cour de Paris n'aurait pas manqué de consacrer une notion beaucoup plus large.

(41) Trib. gr. inst. Avesnes-sur-Helpe 2 fév. 1961 : *D.* 1961, 652, note A. VASSEUR.

tent : « Attendu que les inventions nouvelles qui ne sont pas le perfectionnement d'un brevet concédé, mais qui se rapportent à une même branche d'industrie, peuvent revêtir un caractère des plus importants, lorsqu'elles viennent, par un procédé jusqu'alors inconnu, transformer toutes les normes d'une fabrication, soit dans la qualité, l'emploi des matières premières ou le rendement. »

57. — Il n'est pas question pour le tribunal d'enfler la notion de perfectionnement, qui avant tout doit rester d'ordre technique. Mais, pense-t-il, si une invention ne constitue pas un perfectionnement au sens technique du terme, elle peut causer des bouleversements graves dans le secteur économique qu'elle concerne et dont le licencié sera la victime. Par conséquent, toute invention nouvelle, qui, d'un point de vue technique, ne saurait prétendre au titre de perfectionnement, peut néanmoins être considérée comme tel lorsqu'il s'agit de savoir si le licencié est en droit d'en revendiquer le bénéfice. Mais alors, ce n'est plus de perfectionnement qu'il faut parler, mais d'*invention nouvelle*. Le contenu du second terme étant beaucoup plus large que celui du premier embrasse ce dernier. En définitive, ce qui importe pour le tribunal, c'est que, par le biais d'une invention nouvelle, le breveté ne puisse concurrencer le brevet de base et anéantir la concession accordée. Or, une invention nouvelle, et a fortiori un perfectionnement, sans se rattacher au brevet initial au sens de l'article 16 de la loi de 1844 et de l'article 62 de la loi de 1968, peut gravement perturber un marché au détriment du licencié, qui restera impuissant devant l'évolution d'une situation créée par le concédant.

58. — La doctrine est dans l'ensemble particulièrement favorable à une telle conception. Nous savons que M. Plaisant s'était énergiquement élevé contre la décision de la cour de Paris, qui avait défini le perfectionnement en prenant pour référence le certificat d'addition. L'auteur affirmait sans ambiguïté « que la notion de perfectionnement ne doit pas être comprise dans un sens technique, d'autant qu'il n'est aucune base légale à une telle interprétation, *mais dans un sens commercial* » (42). M. Vasseur est sans doute du même avis lorsqu'il qualifie de « lucide » le raisonnement du tribunal d'Avesnes-sur-Helpe et déclare que « la notion de perfectionnement doit être comprise dans un sens *commercial* et *non pas technique* » (43). L'annotateur anonyme au *Dalloz* commentant l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 1957 reprenant l'argumentation de M. Plaisant remarquait à son tour que la notion de perfectionnement « doit se comprendre compte tenu des nécessités industrielles et commerciales » (44). De même, nous ne pensons pas déformer la pensée

---

(42) R. PLAISANT, note sous Paris 2 juil. 1952 : *Ann. prop. ind.* 1955, 65.
(43) A. VASSEUR, note sous Trib. gr. inst. Avesnes-sur-Helpe, précité.
(44) *D.* 1958, 407, *loc. cit.*

de MM. Roubier et Chavanne en l'interprétant dans un sens favorable à l'opinion émise par les auteurs que nous venons de citer. En effet, n'écrivent-ils pas que « la notion technique et étroite du perfectionnement *doit être complétée par une notion économique* chaque fois qu'entre le titulaire du brevet principal et l'inventeur du perfectionnement il existe des rapports contractuels impliquant collaboration pour l'exploitation ou la mise au point d'une invention. Dans ce cas-là, on entend par perfectionnement tous les brevets qui couvrent le même secteur d'activité et sont *susceptibles de se faire concurrence* » (45).

59. — Si l'opinion de M. Mathely est plus prudente, elle ne semble pas essentiellement divergente : « la notion de perfectionnement doit être analysée dans le cadre de conventions passées, et notamment dans le cadre de contrats de licence attribuant au licencié le bénéfice des perfectionnements réalisés par le breveté. Il est possible que, dans le cadre de telles relations contractuelles et en raison de la garantie due par le breveté, les perfectionnements doivent s'entendre d'une façon plus large » (46). Certes, l'auteur raisonne dans l'hypothèse de stipulations du contrat de licence prévoyant expressément le droit du licencié aux perfectionnements. Mais la solution doit être identique lorsqu'il s'agit de perfectionnements octroyés au licencié en dehors de toute stipulation contractuelle. C'est alors que M. Mathely donne une définition extensive du perfectionnement, qui sera : « soit une invention distincte de l'invention principale, mais *s'appliquant au même objet;* soit une invention également distincte de l'invention principale, mais *procurant un résultat de la même nature* ». En effet, précise l'auteur, « il est possible qu'une invention qui ne constitue pas le perfectionnement d'une invention antérieure, en application des règles strictes de la loi de 1844, en soit néanmoins l'amélioration du point de vue industriel et commercial : une invention qui s'applique au même objet, qui procure le même résultat, bien qu'elle y parvienne par des moyens distincts, est susceptible de concurrencer victorieusement une invention antérieure ». Or, ajoute-t-il : « il est juste que le licencié, qui peut avoir réalisé des investissements et des efforts pour lancer une invention, ne soit pas dépossédé par des résultats acquis par une invention, sans doute distincte du point de vue du droit, mais remplaçant la première dans le choix de la clientèle ».

Nous estimons qu'il convient d'approuver pleinement une telle opinion, qui répond non seulement à l'équité, mais encore à des impératifs d'ordre pratique considérables. Il nous semble inadmissible que le breveté puisse impunément anéantir le contrat de licence qu'il a conclu en commercialisant une invention nouvelle, qui, sans être un perfectionnement au sens technique, constitue un concurrent redoutable pour l'objet concédé.

---

(45) P. Roubier et A. Chavanne : *Rev. trim. dr. com.* 1964, 71, n° 2.
(46) P. Mathely note sous Paris 6 nov. 1961, précité : *La propriété industrielle*, nov. 1964, p. 249.

60. — Ainsi, et pour nous résumer, nous pensons que la notion de perfectionnement présente deux aspects :

— un aspect technique au sens large du terme, selon lequel l'invention nouvelle constitue un perfectionnement, non seulement lorsqu'elle se rapporte à l'objet de l'invention de base, mais encore lorsqu'elle a trait à l'objet auquel s'applique cette invention de base;

— un aspect économique, ou plus précisément commercial, d'après lequel une invention nouvelle est un perfectionnement dès lors que son application est susceptible de concurrencer l'invention originaire.

Pour mieux nous faire comprendre, nous tenterons de raisonner sur un exemple simple : on suppose que l'invention originaire porte sur le tambour à mouvement alternatif d'une machine à laver; l'invention nouvelle consiste dans un tambour à mouvement continu. On dira que cette nouvelle invention est un perfectionnement parce qu'elle se rapporte non pas à l'objet de l'invention de base (le tambour alternatif), mais à l'objet auquel s'applique l'invention de base, c'est-à-dire la machine à laver. Voici pour le critère technique. Quant au critère économique, on recherchera si le nouveau tambour par les qualités qu'il présente, est à même de concurrencer le précédent. Dans l'affirmative, on en conclura qu'il s'agit d'un perfectionnement dû au licencié.

A la réflexion, nous nous demandons s'il ne serait pas préférable de renoncer purement et simplement à l'idée et au vocable de perfectionnement pour s'en tenir à l'invention nouvelle.

Dans une telle optique, toute invention nouvelle susceptible de porter atteinte aux intérêts du licencié lors de sa commercialisation serait réputée lui être due. Tout critère technique serait abandonné au profit d'un critère purement commercial.

Quoi qu'il en soit, il convient maintenant de constater que la notion de perfectionnement dans le cadre d'un contrat de licence doit, en principe, s'entendre dans un sens large. L'obligation du breveté voit s'étendre ses limites hors du cadre restreint du certificat d'addition, pour se fixer sur le terrain mouvant de l'appréciation subjective du caractère concurrent du perfectionnement.

61. — Certes, la formule doit être utilisée avec beaucoup de prudence, en raison des dangers qu'elle présente. Le caractère concurrent de l'invention nouvelle doit, en effet, être apprécié de façon assez restrictive. Car il est évident, que toute invention nouvelle susceptible d'entraîner une baisse du chiffre d'affaires réalisé par l'invention de base ne saurait être considérée comme un perfectionnement dû au licencié. Qu'on imagine un brevet de base portant sur un stylographe à bille et une invention nouvelle relative à un stylographe à encre. Il est possible que la commercialisation du second ait pour conséquence une diminution du chiffre d'affaires réalisé par le premier. Décidera-t-on que le stylographe

à encre constitue un perfectionnement du stylographe à bille ? C'est difficile à affirmer.

La notion de perfectionnement étant définie, il importe de constater s'il existe effectivement une obligation de communication à la charge du breveté.

Section III.

LE PRINCIPE DE L'OBLIGATION DU BREVETÉ A COMMUNIQUER SES PERFECTIONNEMENTS

62. — Deux situations doivent tout d'abord être distinguées. Il est possible que le contrat comporte une clause selon laquelle le breveté s'engage à faire bénéficier son licencié de tous les perfectionnements, y compris ceux protégés par un brevet autonome. (Sous-section I.) Mais, en l'absence d'une telle stipulation, doit-on décider que le breveté est tenu aux mêmes devoirs ? (Sous-section II.)

SOUS-SECTION PREMIÈRE.

En présence de clause du contrat de licence.

63. — La clause contenant l'obligation pour le breveté de communiquer ses perfectionnements a été déclarée parfaitement valable (47). Le breveté devra l'exécuter, à la condition que le licencié se soit livré à l'exploitation effective de l'invention initiale (48). Pareille exigence est tout à fait justifiée et traduit l'interdépendance des obligations nées d'un contrat synallagmatique.

Il est vrai que certains plaideurs, regrettant la souscription de cette clause, ont essayé d'en écarter l'application en invoquant sa nullité basée sur les dispositions de l'article 1780 du Code civil. En effet, faisaient-ils remarquer, cet engagement n'est limité, ni dans le temps, ni dans l'espace, et constitue par conséquent une violation de l'article 1780. L'idée était habile. Mais la jurisprudence, relevant que le breveté n'avait pas la qualité de salarié et qu'au surplus il restait libre d'exercer son activité dans tout autre domaine, fit bonne justice d'une telle prétention, en décidant que la disposition invoquée était inapplicable en l'espèce (49).

---

(47) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 188, p. 276; — A. Casalonga, *op. cit.*, t. 1, n° 788, p. 446; — J. Voulet, *op. cit.*, M[3]; — Cass. com. 6 nov. 1957 : *Bull. civ.* 1957, III, 254; — Trib. gr. inst. Avesnes-sur-Helpe 2 fév. 1961 : *D.* 1961, 652, note A. Vasseur. D'autres décisions peuvent être citées, qui, après avoir fait allusion à de telles clauses, en ont admis la validité de principe : Cass. com. 16 juil. 1957 : *D.* 1958, 407; *Rev. trim. dr. com.* 1958, 545; — Paris 2 juil. 1952 : *Ann. prop. ind.* 1955, 65; — Paris 4 fév. 1959 : *D.* 1959, 348; *Rev. trim. dr. com.* 1959, 880.

(48) Trib. gr. inst. Seine 13 fév. 1965, en consultation à l'I.N.P.I.

(49) Trib. civ. Seine 18 juil. 1929 : *J.C.P.* 29, II, 1422.

64. — Dans le même ordre d'idées, un breveté pensait pouvoir éluder l'application de cette clause en raison de ce qu'elle avait pour résultat d'opérer une véritable confiscation de son activité inventive au profit du licencié, et ceci gratuitement. L'argumentation est peu convaincante. On sait, en effet, que, dans la plupart des cas, la rémunération du breveté est fonction du chiffre d'affaires réalisé par le licencié. Or, celui-ci ne peut que s'accroître avec la commercialisation du perfectionnement. Son octroi au licencié n'est donc pas gratuit. Même si la rémunération du breveté devait être fixe, ce ne serait pas une raison suffisante pour le dégager de ses engagements. Il suffirait d'admettre que, conscient de la clause qu'il a souscrite, il en a tenu compte dans la détermination des redevances. Ses regrets tardifs ne sauraient modifier en quoi que ce soit la force obligatoire de la convention passée entre les parties (50).

Ainsi apparaît l'obligation contractuelle de communication des perfectionnements imposée au breveté dès lors qu'il l'a librement stipulée.

65. — Désireux toutefois de se montrer aussi favorable à l'égard du licencié, quelles que soient les circonstances, certains auteurs se sont attachés à rechercher le fondement d'une obligation existant à la charge du breveté en l'absence de toute prévision contractuelle. En raison de ce que cette obligation ne prend plus naissance dans un contrat, sa qualification est modifiée. L'obligation contractuelle, d'origine volontaire, est transformée en obligation contractuelle, d'origine légale.

SOUS-SECTION II.

En l'absence de clause du contrat de licence.

66. — Un perfectionnement est susceptible d'être protégé par deux modes distincts de protection : le certificat d'addition et le brevet indépendant. Or, la question qui nous préoccupe doit être examinée tant sous l'angle du premier (§ 1er) que du second mode de protection (§ 2).

§ 1er. — *Le perfectionnement couvert par un certificat d'addition.*

67. — Il convient d'interroger successivement la loi de 1844 (I) et la loi de 1968 (II), afin de confronter les solutions consacrées par chacun des deux textes.

---

(50) Trib. gr. inst. Avesnes-sur-Helpe 2 fév. 1961 : *D.* 1961, 652, note A. Vasseur, précité.

I. — Réponse de la loi de 1844.

68. — L'article 22 de la loi de 1844 offrait déjà au breveté la possibilité de choisir entre deux modes de protection pour ses perfectionnements. Il pouvait recourir soit au brevet indépendant, soit au certificat d'addition. Le texte ajoutait que le licencié avait droit aux perfectionnements couverts par un certificat d'addition. Tous les auteurs étaient alors unanimes à reconnaître au licencié un droit automatique à ces perfectionnements sans disposition particulière du contrat de licence (51).

69. — Mais qu'advenait-il du droit du licencié lorsque les perfectionnements en cause étaient protégés par un brevet indépendant ? Rien n'obligeait, en effet, le breveté de recourir au certificat d'addition, ce n'était pour lui qu'une faculté. Nous verrons que doctrine et jurisprudence se sont efforcées de construire une théorie juridique propre à protéger les intérêts du licencié.

II. — Réponse de la loi de 1968.

70. — Certes, le législateur de 1968 n'a pas ignoré le certificat d'addition. Il laisse au propriétaire du brevet de base la faculté de recourir à ce mode de protection pour ses inventions futures, à la condition que « leur objet se rattache à une au moins des revendications du brevet principal » (52). Mais il omet de préciser qu'en pareil cas le licencié bénéficiera de ces nouvelles inventions.

71. — C'est en effet bien en vain que l'on chercherait dans la loi de 1968 une disposition reprenant la solution consacrée par l'article 22 de la loi de 1844 reconnaissant au licencié le droit au bénéfice des perfectionnements couverts par un certificat d'addition.

72. — Est-ce le signe d'une intention délibérée du législateur d'abandonner la solution antérieure, ou convient-il de reconnaître à ce silence la manifestation d'une simple inadvertance ?

C'est bien d'une omission qu'il s'agit, pensons-nous. A consulter les travaux préparatoires, on arrive aisément à cette conviction. En effet, ni le texte de la proposition de loi présentée à l'Assemblée nationale (53),

---

(51) H. Allart, *op. cit.*, n° 252, p. 224; — E. Pouillet, *op. cit.*, n° 418, p. 223; — P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 188, p. 276 et s.; — R. Moureaux et C. Weismann, *op. cit.*, n° 71; — P. Mathely et R. Plaisant : *J. Cl. com., op. cit.*, fasc. 24, n° 34.

(52) L'article 62, al. 1er, de la loi de 1968 énonce : « Pendant toute la durée du brevet, le propriétaire du brevet *peut* demander des certificats d'addition pour des inventions dont l'objet est rattaché à au moins une revendication du brevet principal. »

(53) Proposition de loi tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention. Doc. n° 244, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 23 mai 1967 (art. 5).

ni celui présenté au Sénat (54), ne comportent de mentions relatives aux certificats d'addition en faveur des licenciés, quelle que soit leur qualité. Ce n'est que sur proposition d'un amendement n° 81, émanant de M. Marcilhacy, rapporteur de la commission des lois, qu'est ajouté un article additionnel — actuel article 64 — disposant : « le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles 32 et 36 peut, dans les formes et conditions prévues par lesdits articles, obtenir la licence d'exploitation d'un certificat d'addition rattaché au brevet, quelle que soit la date de dépôt ou de délivrance de ce certificat, et même si celui-ci est exploité ou a été cédé » (55).

M. Marcilhacy, justifiant l'amendement proposé, faisait remarquer : « Si le certificat suit le régime juridique du brevet auquel il est rattaché, il paraît normal qu'il fasse également l'objet d'une licence d'exploitation. En conséquence, nous vous demandons d'adopter cette disposition, qui est conforme au droit actuel » (56).

On déduira des propos tenus par le rapporteur à l'appui de son amendement que le seul souci qui l'animait consistait à considérer qu'un certificat d'addition soumis au même régime que le brevet devait être exploité comme ce dernier. Pour y parvenir, il proposait d'en faire bénéficier les licenciés titulaires d'une licence obligatoire octroyée en vertu des articles 38 et 38 *bis*, qui sont devenus les articles 32 et 36 lors de la rédaction du texte de loi.

73. — Or, on sait que le licencié de l'article 32 n'est autre que celui qui a obtenu une licence par la procédure de la licence obligatoire pour défaut d'exploitation. Celui-ci, aux termes de la loi nouvelle, pourra demander, moyennant rémunération, la licence d'exploitation du certificat d'addition se rattachant au brevet de base.

74. — Quant au licencié de l'article 36, il s'agit du propriétaire d'un brevet couvrant une invention qui constitue un perfectionnement à une invention de base appartenant à un tiers et pour laquelle il aura obtenu un droit d'exploitation octroyé selon certaines conditions par le tribunal de grande instance.

75. — En définitive, l'amendement reposant sur une préoccupation d'exploitation du certificat d'addition devait nécessairement prévoir la possibilité pour le licencié contractuel d'en bénéficier (57). C'est ce qui nous fait penser que la disposition de l'article 22 de la loi de 1844 a

---

(54) Proposition de loi tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention. Doc. n° 364, enregistré à la présidence du Sénat le 6 juil. 1967 (art. 5 et 17).

(55) Rapport du Sénat par M. MARCILHACY au nom de la Commission des lois. Doc. n° 42, Annexe au procès-verbal de la séance du 26 nov. 1967.

(56) *J.O.*, Débats parl. Sénat, 8 déc. 1967, p. 2139.

(57) M. A. CHAVANNE regrette à son tour que le titulaire d'une licence ordinaire ne puisse prétendre à une licence sur le certificat d'addition. Il écrit : « La solution aurait peut-être pu être utilement étendue à tous les cas de licences, mêmes ordinaires, en raison de l'*affectio societatis* qui doit exister entre un breveté et son licencié. » (Obs. *Rev. trim. dr. com.* 1968, 676, n° 2.)

été purement et simplement oubliée. En décidant que le licencié contractuel en bénéficierait de plein droit, le législateur de 1968 aurait certainement trouvé un apaisement à ses appréhensions légitimes. Il n'avait plus à craindre que l'invention couverte par le certificat d'addition restât inexploitée. Rien ne l'empêchait de prévoir, comme il l'a fait, qu'en semblable circonstance les licenciés des articles 32 et 36, ainsi que les licenciés contractuels, étaient admis à en demander le bénéfice selon la même procédure que celle utilisée pour l'exploitation du brevet initial.

Une objection peut être faite à ce raisonnement. En effet, dira-t-on, si le législateur a autorisé les titulaires de licence obligatoire à revendiquer le droit d'exploiter les certificats d'addition, c'est pour éviter qu'ils ne restent inexploités, comme le furent les inventions de base. Mais le même risque n'est plus à redouter lorsque l'on se trouve en présence d'un licencié contractuel. Car, par hypothèse, l'invention principale est exploitée. Il y a donc de fortes chances pour que l'invention couverte par le certificat d'addition le soit à son tour. Dès lors, rien ne justifie de contraindre le breveté à faire bénéficier le licencié, de façon automatique, des inventions protégées par un certificat d'addition, puisque l'on est assuré, qu'elles ne resteront pas inexploitées.

Semblable objection serait inexacte. Le fait que l'invention de base soit exploitée par un licencié contractuel ne signifie pas nécessairement que le certificat d'addition sera exploité à son tour. Si le breveté n'exploite pas l'invention de base, il y a peu de chance pour qu'il entreprenne celle du certificat d'addition. Et si, d'aventure, il refuse de le communiquer à son licencié, il restera inexploité. C'est là une situation que le législateur de 1968 a perdue de vue. C'est sans doute regrettable.

76. — Quoi qu'il en soit, nous devons constater que la solution de l'article 62, déjà critiquable en soi, conduit au surplus à une véritable impasse. Qu'advient-il, en effet, d'un certificat d'addition se rattachant à une invention principale dont le brevet est concédé à un licencié dans le cadre d'une licence volontaire et qui n'est pas exploité par son propriétaire et qui en refuse la communication au licencié ? On voit mal comment pourront agir les licenciés des articles 32 et 36. Le certificat d'addition restera donc inexploité, et le but poursuivi par le législateur ne sera pas atteint.

Tout ceci démontre, à notre sens, que l'absence d'un texte dans la loi de 1968 instituant un droit au profit du licencié sur les inventions protégées par un certificat d'addition n'est due qu'à une simple inadvertance du législateur (58).

---

(58) On objectera peut-être que les rédacteurs de la loi de 1968 n'ont pas jugé utile de reprendre les dispositions de l'article 22 de la loi ancienne, en raison de l'introduction dans notre droit de la licence de dépendance. On peut soutenir avec une apparence de raison que la licence de dépendance est susceptible de conduire aux mêmes résultats que l'article 22 de la loi ancienne. Pour les besoins du raisonnement, il est alors nécessaire d'imaginer l'hypothèse suivante : un breveté a donné son brevet en licence. Il découvre un perfectionnement qu'il protège soit par un certificat d'addition, soit par un brevet

Il n'en demeure pas moins qu'il sera impossible de suppléer au silence du législateur en admettant que le droit du licencié y est implicitement exprimé. Aussi souhaitons-nous que, dans le cadre d'une réforme de cette réforme — ce qui n'est pas impensable, l'expérience l'ayant prouvé — le législateur vienne combler cette lacune pour le moins regrettable. Mais, à défaut d'une telle intervention du législateur, force est bien d'admettre que le licencié ne peut plus prétendre *de plano* au bénéfice des certificats d'addition du breveté.

En réalité, rien ne semble changé en ce qui concerne la situation du licencié. Nous verrons quels ont été les efforts déployés par la doctrine pour le faire bénéficier des perfectionnements du breveté, même dans le cas où ils sont protégés par un brevet indépendant. Or, si l'on admet que le concédant doit ses perfectionnements couverts par un brevet, à plus forte raison doit-on en décider de même pour les certificats d'addition, qui, pour être valables, doivent se rattacher encore plus étroitement à l'invention de base.

§ 2. — *Le perfectionnement couvert par un brevet indépendant.*

77. — Une première constatation s'impose : le double silence de la loi de 1844 et de la loi de 1968. C'est alors à la doctrine que revient le mérite d'avoir tenté d'élaborer une solution pour pallier les inconvénients résultant du mutisme du législateur. On remarquera cependant que les auteurs qui se sont penchés sur ce problème avaient exclusivement en vue les perfectionnements *réalisés* par le breveté, soit au moment de la formation du contrat, soit en cours d'exécution (I). Mais, à la réflexion, il nous apparaît nécessaire d'envisager également le sort des perfectionnements *acquis* par le breveté lors de la conclusion du contrat et en cours d'exécution (II). Cette démarche nous semble d'autant plus indispensable qu'une disposition novatrice de la loi de 1968 donne à cet aspect du problème une acuité nouvelle.

I. — Le perfectionnement réalisé par le breveté.

78. — C'est à propos du perfectionnement réalisé par le breveté que la doctrine, désireuse de sauvegarder les droits du licencié exposés à une trop grande précarité, a proposé un certain nombre de solutions (A), dont certaines d'entre elles semblent avoir été retenues par la jurisprudence (B).

---

indépendant. Le licencié découvre à son tour un perfectionnement à l'invention de base perfectionnée. Il obtiendra la licence du perfectionnement par la mise en œuvre de la procédure de la licence de dépendance. Inversement, le breveté, par le biais de la licence de dépendance, obtiendra la licence du perfectionnement réalisé par le licencié. Mais le breveté peut-il obtenir licence du perfectionnement si le licencié n'a pas demandé licence du brevet de base ? Or, bénéficiant déjà de cette licence, il n'a plus à la solliciter. De plus, pour que la procédure de la licence de dépendance puisse être mise en œuvre, il est nécessaire que le perfectionnement présente un progrès technique notable. De tout ce qui précède, il apparaît qu'en définitive la licence de dépendance ne peut pas remplacer l'article 22 de la loi ancienne. Et nous ne pensons pas que les rédacteurs de la loi de 1968 aient eu cette nouvelle disposition en vue pour abandonner délibérément l'article 22 de la loi de 1844.

A. — *Les solutions proposées.*

79. — Certes, une grande partie de la doctrine s'oppose à l'idée même d'une obligation pesant sur le breveté en dehors de tout engagement de sa part (59). Beaucoup plus constructive apparaît l'opinion des auteurs, qui, rompant avec la tradition, ont essayé de trouver un fondement à l'obligation que leur sens de l'équité conduisait à reconnaître au breveté. Deux directions ont été empruntées : la première consiste à voir dans l'obligation du breveté les conséquences d'une obligation de garantie légale; la seconde se réfère purement et simplement à une obligation générale de bonne foi.

a) *L'obligation de garantie légale comme fondement de l'obligation légale de communication des perfectionnements.*

80. — Nous devons cette idée à Allart, qui, à propos de la vente du brevet, faisait observer : « Le cessionnaire n'aura aucun droit sur le brevet de perfectionnement pris par l'inventeur, mais ce dernier pourra-t-il l'exploiter lui-même ? A défaut d'un texte spécial, nous pensons que les principes généraux de la vente doivent intervenir ici pour régler la situation d'une manière équitable et juridique : aux termes de l'article 1626 du Code civil, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre. » (60). Abordant le problème à propos du licencié, Allart reprend la même idée, selon laquelle « l'inventeur, s'il ne veut pas faire participer le porteur de licence aux avantages du brevet de perfectionnement, doit s'abstenir d'exploiter le brevet » (61).

En effet, fait-il remarquer, « la licence est un contrat de louage aux termes duquel le bailleur, c'est-à-dire le breveté, doit assurer la jouissance paisible du preneur ». Cette théorie, on le constate, ne vise rien d'autre que d'obliger le breveté à communiquer son perfectionnement au licencié. S'il s'y refuse, la seule action qu'il encourra consistera dans l'impossibilité pour lui de se livrer à son exploitation. La doctrine interprétant la démonstration de cet auteur y a vu la consécration d'un droit au profit du licencié.

---

(59) E. POUILLET, *op. cit.*, n° 160, p. 234; — G. BRY, *La propriété industrielle, littéraire et artistique*, 1914, n° 324; — P. MATHELY et R. PLAISANT, *J. Cl. com., op. cit.*, fasc. 24, n° 33 : ces auteurs posent en principe que le licencié n'a pas droit aux perfectionnements pris par le breveté et protégés par un brevet indépendant. Le breveté ayant le choix entre les deux modes de protection (brevet indépendant ou certificat d'addition) ne peut être contraint à choisir l'un plutôt que l'autre. Toutefois, font-ils observer, un contrôle devrait être exercé par les tribunaux en vertu de la notion d'abus de droit. Seulement, estiment-ils, le recours à cette technique ne semble pas très efficace en la matière. Un auteur suisse émet la même opinion lorsqu'il recommande l'insertion d'une clause réservant au licencié le bénéfice des perfectionnements du breveté : R. RAMSEYER, *Le contrat de licence des brevets d'invention*, thèse Genève 1948, p. 36.

(60) H. ALLART, *op. cit.*, n°s 214 et s., p. 186 et s.

(61) *Ibid*, n° 253, p. 224.

81. — Ainsi, M. J. Morel, citant cette thèse, la combat vigoureusement. Pour lui, le remède à une situation qui peut paraître choquante doit être recherché dans la faculté dont dispose le licencié de prévoir l'obligation pour le breveté de protéger ses perfectionnements par un certificat d'addition (62). Parler de remède, en suggérant tout simplement de supprimer le problème, nous paraît bien ambitieux. Il s'agit, en effet, de trouver une solution, satisfaisant tant l'équité que le droit, dans l'hypothèse où, précisément, les parties n'ont rien prévu. Ensuite, dire que le licencié disposait de la faculté de faire insérer dans le contrat une clause apte à éviter toute difficulté, c'est ignorer la différence qui existe dans les rapports de force entre breveté et licencié. Souvent et trop souvent même le licencié se trouve devant le dilemme d'Hamlet : accepter les conditions du breveté pour être licencié ou les refuser pour ne pas l'être.

82. — C'est aussi à cette interprétation que se rallie Roubier pour faire grief à la théorie d'Allart d'être tout d'abord très discutable et ensuite de présenter un caractère unilatéral. En effet, constate Roubier, cette obligation de garantie légale découverte par Allart n'est appelée à jouer qu'au profit du licencié. Or, selon cet éminent auteur, il conviendrait de rechercher une solution qui permettrait au breveté d'obtenir la même protection (63).

83. — Le reproche que nous nous permettrons d'adresser à la théorie d'Allart est le suivant : le recours à l'obligation de garantie n'a pas pour effet de contraindre directement le breveté à communiquer ses perfectionnements. La seule conséquence qu'elle comporte consiste à l'empêcher d'exploiter le perfectionnement. A défaut d'exploitation par le concédant, l'obligation de garantie ne sera pas appelée à jouer. En effet, l'obligation de garantie du fait personnel est traditionnellement considérée comme une obligation de ne pas faire. Or, c'est au résultat inverse que l'on voudrait parvenir.

84. — On objectera qu'en réalité, dans le cadre de cette théorie, le licencié n'est pas dépourvu de tout moyen d'action. Le breveté se voyant interdire l'exploitation du brevet de perfectionnement, le concessionnaire pourra demander une licence obligatoire fondée sur le défaut d'exploitation. Ceci est tout à fait exact. Seulement, le recours à cette procédure n'intéressera pas le licencié pour deux raisons : tout d'abord, une licence obligatoire n'est jamais exclusive; si le licencié a l'exclusivité du brevet de base, il entend être exclusif pour l'exploitation du perfectionnement. Ensuite, une licence obligatoire est toujours payante, alors que l'octroi

(62) J. MOREL, *op. cit.*, p. 50.
(63) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 188, p. 276 et s.

du même brevet au titre de l'obligation de communication des perfectionnements peut être gratuit.

85. — C'est donc vers une autre solution qu'il convenait de se tourner, et c'est ce que Roubier n'a pas manqué de faire en recourant à l'obligation générale de bonne foi.

b) *L'obligation générale de bonne foi.*

86. — Roubier a certainement été fortement impressionné par l'attitude profondément répréhensible d'un breveté qui dissimulerait un perfectionnement au moment de la conclusion du contrat de licence pour le protéger immédiatement après à l'aide d'un brevet autonome.

Aussi recourt-il à la notion de bonne foi pour affirmer que le breveté doit ses perfectionnements au licencié : « Si cette obligation n'est pas formellement exprimée, on doit admettre, à notre avis, qu'elle fait partie de ces suites naturelles du contrat que vise l'article 1135 du Code civil : tous les contrats dans le droit moderne sont des contrats de bonne foi (art. 1134, al. 3) et obligent à tout ce que commande l'équité ou l'usage d'après la nature de l'obligation » (64).

Nous approuvons pleinement cette explication en dépit du grief qui lui a été fait en doctrine et qui consistait à lui trouver l'inconvénient de laisser au juge une trop grande liberté dans l'appréciation de la notion de bonne foi (65). Le reproche nous semble malgré tout mineur. C'est certainement l'avis de M. Chavanne, qui reprend l'idée de Roubier pour la compléter par la constatation qu'en cette matière « tout est baigné de cette règle juridique supérieure selon laquelle les contrats doivent s'exécuter de bonne foi » (66). M. Voulet, citant la théorie de Roubier, semble aussi l'approuver (67). M. Vasseur, dans une note de la plus haute tenue, se livre à l'analyse des propositions faites par Allart et Roubier. Il remarque l'avantage que présente la théorie de l'obligation générale de bonne foi au contenu positif. Elle a le mérite, constate-t-il, de contraindre le breveté à une prestation : la communication des perfectionnements. Puis, poursuivant son analyse, M. Vasseur relève l'originalité de la matière qui place l'inventeur dans une « situation inextricable ». En effet, écrit-il, le breveté « est tout à la fois obligé d'exploiter par le droit des brevets et obligé de ne pas exploiter en conséquence du contrat de concession conclu et de la garantie des suites qui en résultent ». Et de conclure : « Il n'est dès lors pas excessif ni irréfléchi de considérer que l'obligation de garantie du fait personnel, qui est *ordinairement de caractère négatif*, a un *contenu exceptionnellement positif :*

(64) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 188, p. 276.
(65) A. VASSEUR, note sous Trib. gr. inst. Avesnes-sur-Helpe, précitée.
(66) A. CHAVANNE, conférence à la journée d'information sur le droit des brevets, Association des anciens élèves I.N.S.A. le 24 mars 1966 à Lyon.
(67) J. VOULET, *op. cit.*, M[3].

au cas de concession de licence, *elle oblige,* dans une mesure à préciser, *le concédant à communiquer au concessionnaire les inventions nouvelles qu'il a réalisées,* à peine de maintenir le concédant dans la situation inextricable que l'on a dite. » Partant de cette considération, l'auteur en arrive à admettre que « l'appel à la notion de garantie ou la recherche des suites naturelles du contrat n'est plus loin dès lors de correspondre à une question de mots ». Il en veut pour preuve l'emploi par MM. Roubier et Chavanne de la formule : « obligation de garantie », dans des observations publiées à la *Revue trimestrielle de droit commercial* (68). M. Vasseur écarte ensuite une dernière objection consistant à faire valoir que l'obligation de garantie ne joue qu'à sens unique, car elle est impuissante à rendre compte du droit éventuel du concédant aux inventions nouvelles réalisées par le licencié. Or, fait remarquer M. Vasseur, « il est aisé de faire valoir qu'il n'est nullement obligé que les droits du concessionnaire à l'égard du concédant, et à l'inverse les droits du concédant à l'égard du concessionnaire, relèvent d'une explication unique », ce en quoi nous sommes parfaitement d'accord.

En revanche, qu'il nous soit permis de relever une faille dans le raisonnement de M. Vasseur. Si nous l'avons bien compris, l'obligation de garantie aurait, en notre domaine, un contenu exceptionnellement positif, obligeant le concédant à communiquer ses inventions nouvelles, s'il ne veut pas se retrouver dans la situation inextricable qui le contraint à ne pas exploiter pour courir le risque d'une licence obligatoire, ou d'exploiter, en en faisant bénéficier le concessionnaire. A notre avis, la situation du breveté n'est pas tellement inextricable. Son intérêt l'incitera à refuser la communication de son invention nouvelle pour attendre la procédure de la licence obligatoire qui le fera bénéficier d'une rémunération distincte. Ainsi, et hormis le cas où le breveté exploitant l'invention de base voudrait exploiter l'invention nouvelle, ce qui l'obligerait au titre de l'obligation de garantie, à en faire profiter son concessionnaire, nous estimons que cette technique juridique est trop peu efficace. C'est la raison pour laquelle nous préférons, en fin de compte, la théorie de Roubier, consacrant à la charge du breveté une obligation générale de bonne foi, fondée sur les articles 1134, al. 3, et 1135 du Code civil. Elle nous semble être la seule qui soit apte à rendre compte de l'obligation pour le breveté de communiquer ses perfectionnements en l'absence de tout trouble.

87. — On éprouve certainement quelque hésitation à recourir à la notion de bonne foi et d'équité, en raison de sa trop grande élasticité et de son manque de précision. Pourquoi ne pas décider alors que l'obligation de communication des inventions nouvelles fait partie de l'obligation de délivrance, qui comprend non seulement la délivrance de la chose,

---

(68) P. Roubier et A. Chavanne : *Rev. trim. dr. com.* 1959, 882.

mais encore ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, conformément à l'article 1615 du Code civil.

L'explication nous semble d'autant plus raisonnable que nous sommes en présence d'un contrat à exécution successive et que l'esprit de collaboration qui l'entoure doit conduire le breveté à donner à son licencié tous moyens propres à permettre une meilleure exploitation aux résultats de laquelle ils sont tous deux solidaires.

88. — Telles sont les solutions doctrinales les plus récentes données au problème de la communication au licencié des perfectionnements découverts par le breveté. Ont-elles trouvé un écho favorable auprès de la jurisprudence ?

B. — *Les solutions retenues.*

89. — L'importance pratique du problème conduit tout naturellement à penser qu'il doit avoir donné lieu à un contentieux considérable. En réalité, il n'en est rien, puisqu'à notre connaissance la jurisprudence se limite à deux espèces. Prétendre déceler l'orientation des tribunaux à l'aide de décisions aussi peu abondantes peut paraître à tout le moins assez audacieux. Et pourtant la netteté avec laquelle les juridictions saisies se sont prononcées nous semble dissiper toute équivoque. Qu'ils fassent appel à la théorie des suites naturelles du contrat (*a*) ou qu'ils y ajoutent, pour mieux se justifier, la théorie de la garantie (*b*), les juges manifestent sans ambiguïté leur volonté de consacrer à la charge du breveté l'obligation de communiquer ses perfectionnements au licencié.

a) *L'appel à la théorie des suites naturelles du contrat.*

90. — C'est à propos d'une affaire devenue célèbre dans le domaine de la propriété industrielle que la jurisprudence a été amenée à statuer sur la question très délicate des perfectionnements. Pour une meilleure compréhension de l'espèce, il nous paraît nécessaire d'en rappeler les faits.

En 1939, un sieur Biro avait apporté à une société à responsabilité limitée dénommée « Société française d'application des brevets Biro » le droit d'exploiter dans le monde entier, sauf la France, ses brevets datant de 1938 et 1939 concernant la fabrication de stylographes à bille. En 1940, la licence d'exploitation est étendue au territoire français. Entretemps, M. Biro, associé majoritaire, est nommé directeur technique salarié de la Société. Il quitte la France en 1940 et cesse toutes relations avec la Société. Le gérant de celle-ci cède alors à un sieur Charvet tous les droits appartenant à la Société sur les brevets Biro. Ce dernier, poursuivant ses recherches à l'étranger, prend en 1943 de nouveaux brevets relatifs au même objet. Or, le sieur Charvet, se fondant sur sa qualité

de cessionnaire des droits de la Société Biro, revendique le droit d'exploiter ces nouvelles inventions. Ainsi naît l'affaire *Biro*.

91. — La cour de Paris saisie du litige, rejette les prétentions du sieur Charvet (69). Contrairement à ce que l'on pouvait croire, elle ne fonde pas sa décision sur l'absence de droit du demandeur, mais sur la simple constatation que les brevets nouveaux ne constitueraient pas un perfectionnement à l'invention originaire. Un raisonnement *a contrario* a bien évidemment conduit la doctrine à penser que la cour de Paris n'aurait pas manqué de reconnaître au sieur Charvet le droit d'exploiter ces inventions nouvelles si leur examen technique avait abouti à un résultat inverse (70). M. Plaisant, dans sa note, se déclare parfaitement d'accord avec la cour de Paris et reconnaît à son tour le droit du licencié aux perfectionnements en recherchant sa justification dans la théorie d'Allart. Ce droit, écrit-il, « n'est qu'une conséquence de l'obligation de garantie incombant au concédant » (71).

92. — La Cour de cassation, sur pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Paris, s'abstient de censurer la décision qui lui est soumise (72). Elle considère que les juges du fond ont souverainement apprécié le fait de savoir si les inventions protégées par Biro en 1943 comportaient « une mise au point, une amélioration ou un perfectionnement » aux brevets de 1939. Se référant à l'avis négatif émis par la cour d'appel à la suite de la comparaison qu'elle a faite entre les brevets anciens et les nouveaux, la Cour suprême se contente d'énoncer « qu'il en résulte que les brevets s'appliquant à une invention nouvelle, et alors que Biro n'avait concédé à la société qu'une licence d'exploitation sur l'invention décrite aux brevets anciens, la cour d'appel a décidé à juste titre que Charvet n'avait pas droit aux brevets nouveaux pris par Biro ». Ainsi, la Cour de cassation admet implicitement le droit pour le licencié de bénéficier des perfectionnements du breveté.

93. — L'affaire *Biro* serait arrivée au terme de ses péripéties si la Société Biro n'avait formé tierce-opposition contre l'arrêt de la cour de Paris. Celle-ci, procédant à un nouvel examen des brevets en cause, modifie sa position. Elle décide, en effet, que le sieur Biro doit à la société licenciée, et par voie de conséquence à son cessionnaire, tous les brevets pris postérieurement à la concession de licence. Avec le souci manifeste d'éviter toute méprise sur la portée de sa décision, la cour

---

(69) Paris 2 juil. 1952 : *Ann. prop. ind.* 1955, 65, note R. PLAISANT.

(70) A. VASSEUR, note Trib. gr. inst. Avesnes-sur-Helpe précitée; — R. PLAISANT, note sous Paris citée ci-dessus, qui écrivait : « La Cour admet implicitement que la S.A.R.L. a droit aux perfectionnements car elle fonde sa décision sur le fait qu'il n'y a pas perfectionnement. »

(71) R. PLAISANT, *ibid.*

(72) Cass. com. 16 juil. 1957 : *Ann. prop. ind.* 1959, 219; *D.* 1958, 407.

de Paris précise : « si une telle obligation n'a pas été formellement exprimée en une clause de style, elle faisait partie des suites naturelles du contrat de société conclu en 1939 par Biro » (73). Ce n'est qu'après l'énoncé de ce principe qu'elle place au premier plan de la discussion que la Cour « recherche si, en fait, les inventions décrites dans les brevets de 1943 et postérieures sont ou non des perfectionnements des brevets originaires ».

Estimant qu'elle ne possède pas les éléments d'appréciation nécessaires, elle ordonne une expertise.

94. — Une prise de position aussi catégorique et somme toute parfaitement justifiée du point de vue juridique devrait normalement mettre fin à toute hésitation et convaincre les plus réticents. Et pourtant nous reconnaissons volontiers que, pour un esprit chagrin, cette décision de la cour de Paris ne lève pas toute hypothèque pour l'avenir. On y relève, en effet, un certain nombre d'attendus propres à entretenir la polémique. C'est ainsi que la Cour observe « qu'il résulte des documents versés actuellement aux débats que Biro s'était engagé vis-à-vis de Bouchonnet et de la Société à collaborer avec celle-ci pour la réalisation de ses inventions ». Elle poursuit : « que cet engagement résulte également de l'objet même de la Société et de l'acceptation par Biro de ses fonctions de directeur technique dans le but de poursuivre des recherches dans le cadre de la Société; qu'il résulte encore des lettres des 18 mai et 18 juin 1940 écrites après son départ, où il déclare toujours vouloir travailler dans l'intérêt commun et propose de nouveau sa collaboration amicale ». Enfin, la Cour conclut : « Considérant que, par cette attitude constamment manifestée, Biro s'engageait à faire profiter la Société licenciée des perfectionnements qu'il aurait pu découvrir pour réaliser ses inventions. »

Il est certain que la minutie avec laquelle la cour de Paris a procédé à l'analyse du comportement du sieur Biro pour y découvrir un engagement peut conduire à penser que, tout compte fait, sa décision repose essentiellement sur cet engagement; qu'en l'absence d'une telle constatation la solution eût été totalement différente. Nous n'en sommes pas persuadés. Il nous semble, au contraire, qu'en s'exprimant comme elle l'a fait, la cour de Paris entendait donner à ce problème une solution de portée générale : point n'est besoin que cette obligation soit formellement exprimée, elle fait partie des « suites naturelles » du contrat. Par conséquent, à supposer que les éléments de la cause ne fassent apparaître aucun soupçon d'engagement semblable à celui constaté dans l'affaire *Biro*, on admettra que l'obligation à la charge du breveté résulte implicitement du contrat de licence. Telle semble bien être l'interprétation de la jurisprudence postérieure à l'affaire *Biro*, dont la décision du

(73) Paris 4 fév. 1959 : *D.* 1959, 348 et la note.

tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe constitue une éclatante illustration. Soucieux d'une meilleure justification de la position qu'il prend, ce tribunal recourt à la fois au fondement de la théorie des « suites naturelles du contrat » et de « l'obligation de garantie ».

b) *L'appel cumulé aux théories des suites naturelles du contrat et de l'obligation de garantie.*

95. — Le problème soumis au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe se posait pratiquement dans les mêmes termes que celui tranché par la cour de Paris dans l'affaire *Biro*. La différence consistait dans le fait que le donneur de licence s'était engagé à donner à la société licenciée la jouissance de ses inventions nouvelles relatives au même secteur. Voulant échapper à ses engagements et ayant déposé un nouveau brevet perfectionnant les premiers, il prétendait, pour des motifs divers, que la clause les contenant était nulle. Mais comme l'écrivent MM. Roubier et Chavanne : « Le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a fait bonne justice de ces prétentions. » (74). Il affirme, en effet, dans un attendu qui mérite d'être reproduit : « qu'il est *aujourd'hui communément admis* que, même *dans le silence du contrat, le licencié* ou le cessionnaire d'un brevet *a droit au bénéfice des perfectionnements* axés sur le brevet dont il a la licence et qui le complètent » (75). Cette obligation trouve son fondement dans les suites naturelles du contrat de licence, ainsi que dans l'obligation de garantie qui pèse sur le concédant.

96. — Aussi pour la doctrine la plus récente, il ne semble pas que le principe de l'obligation de communiquer les perfectionnements à la charge du breveté puisse être remis en cause. M. Vasseur commentant cette décision n'écrit-il pas : « Or, il paraît bien qu'il puisse être *soutenu avec force* que, même en l'absence de convention expresse, le licencié a droit sans distinction à toutes les inventions nouvelles se rapportant à l'objet de la licence. » (76). Pour cet auteur, la solution est d'autant plus fondée que celui qui « doit garantie ne peut, par son fait, fût-ce par son génie créateur, détruire ce qu'il a transféré, la plus élémentaire bonne foi s'y oppose. » N'est-ce pas là l'opinion de MM. Roubier et Chavanne lorsqu'ils font observer : « il faut observer que l'obligation de garantie due par le cédant doit inciter à une interprétation favorable à la transmission des nouveaux brevets au cessionnaire. Ce serait, en effet, *un acte déloyal* pour l'inventeur qui a cédé son invention que de faire une concurrence directe et victorieuse à l'acquéreur de son brevet grâce à des perfectionnements qu'il aurait apportés à son brevet » (77).

---

(74) P. ROUBIER et A. CHAVANNE : *Rev. trim. dr. com.* 1962, 51, n° 8.
(75) Trib. gr. inst., Avesnes-sur-Helpe 2 fév. 1961 : *D.* 1961, 652, note A. VASSEUR.
(76) A. VASSEUR, note sous trib. gr. inst. Avesnes-sur-Helpe précitée.
(77) P. ROUBIER et A. CHAVANNE : *Rev. trim. dr. com.* 1959, 881, n° 2.

97. — Il nous semble qu'il résulte de ce qui précède que la jurisprudence reconnaît sans réserve le principe de l'obligation de communication des perfectionnements. Qu'elle fasse appel à la notion de garantie ou à la théorie des suites naturelles du contrat, peu importe, et nous ne pensons pas qu'un doute quelconque puisse encore exister. Le problème semble donc avoir trouvé une solution pour les perfectionnements réalisés par le breveté. Est-elle aussi valable pour les perfectionnements acquis par le breveté ?

II. — Le perfectionnement acquis par le breveté.

98. — Le breveté peut, en effet, fort bien obtenir un perfectionnement sans en être l'auteur. Deux possibilités se présentent alors : ou bien le breveté acquiert le perfectionnement en vertu d'un contrat conclu avec un tiers (A); ou bien il l'obtiendra par voie autoritaire (B).

A. — *Par voie contractuelle.*

99. — L'acquisition d'un perfectionnement par voie contractuelle peut avoir deux origines distinctes. On peut songer, en premier lieu, à l'acquisition par le breveté du brevet protégeant le perfectionnement (*a*). On peut penser, en second lieu, à l'obtention d'une licence portant sur ce perfectionnement (*b*).

a) *Le cas de la cession du brevet.*

100. — Il n'est pas rare qu'un tiers découvre un perfectionnement à une invention de base réalisée et protégée par une autre personne. Dès lors, seul un brevet indépendant est susceptible de couvrir ce perfectionnement, puisque le certificat d'addition est réservé au propriétaire de l'invention originale. On comprend combien le breveté de base est intéressé par l'acquisition de ce brevet. S'il l'obtient, le doit-il à son licencié ?

Pouvons-nous appliquer à cette hypothèse les théories rencontrées précédemment ? Rien ne s'oppose, pensons-nous, à prétendre que le breveté doit le perfectionnement qu'il a acquis par voie de cession du brevet, en faisant appel à la notion des suites naturelles du contrat.

101. — Mais, à la réflexion, nous nous demandons s'il ne faut pas abandonner cette théorie pour la remplacer par une idée nouvelle, selon laquelle le perfectionnement est dû en raison des suites *usuelles du* contrat s'il devait résulter un usage de la pratique contractuelle consistant à prévoir la communication des perfectionnements. Cette théorie

aurait pour avantage de trouver application quel que soit le mode d'obtention du perfectionnement. Mais, pour admettre un tel usage, encore faudrait-il que les contrats contiennent habituellement la clause de communication des perfectionnements. Or, il résulte des différents documents auxquels nous avons eu accès que cette clause est de pratique courante. Elle est souvent libellée comme suit :

> Tous les changements ou perfectionnements que le breveté pourra apporter à l'invention objet de la présente licence profiteront de plein droit au licencié aux conditions du présent contrat.

ou encore :

> Le breveté s'engage à communiquer au licencié tous les perfectionnements qu'il pourrait apporter aux appareils objets du présent contrat.
> Ces perfectionnements bénéficieront de plein droit au licencié dans les termes du présent contrat de licence et sans augmentation de redevance,

de même :

> Le concédant s'engage à communiquer au licencié et à mettre à sa disposition toute modification ou perfectionnement apporté au matériel sous licence pendant la durée du présent contrat, sans qu'il en résulte pour ce dernier une augmentation des redevances.

Nous sommes assez tenté de voir, dans l'habitude prise par les contractants de prévoir la communication des perfectionnements, un usage ayant pour effet d'ériger une obligation à la charge du breveté. Peut-il encore en être de même lorsque le perfectionnement est acquis sous forme de licence ?

b) *Le cas de la concession d'une licence.*

102. — Il est possible que le propriétaire du brevet de perfectionnement refuse de le céder au breveté de l'invention de base et que l'accord intervenant entre les deux ne porte que sur des droits de licence.

Le licencié peut-il exiger la communication de ce perfectionnement ? En pareil cas, la réponse est fort simple. L'interdiction d'accorder une sous-licence met obstacle à toute prétention du licencié. La licence étant personnelle, le licencié n'est pas admis à accorder de sous-licence. Le refus du breveté sera donc parfaitement justifié.

103. — Mais qu'en est-il dans l'hypothèse où le breveté a obtenu l'autorisation de consentir une sous-licence ? Plus rien ne s'oppose alors à ce que le breveté communique son perfectionnement, et l'on se trouve, dès lors, dans une situation identique à celle dans laquelle le breveté a acquis le perfectionnement en achetant le brevet. Par voie de conséquence, les solutions préconisées précédemment restent valables.

104. — Seulement, le breveté peut obtenir un perfectionnement en dehors de tout accord librement consenti. Le perfectionnement dont il fera l'acquisition est alors obtenu par voie autoritaire. C'est le problème de la licence de dépendance.

B. — *Par voie autoritaire : la licence de dépendance.*

105. — Il s'agit là d'une innovation de la loi de 1968. La terminologie n'est pas employée par le législateur, mais il en a été fait un large usage au cours des travaux préparatoires. De quoi s'agit-il ? La nouveauté de cette institution nous incite à poser tout d'abord le problème qu'elle tend à résoudre (*a*) pour voir ensuite son utilité (*b*). Nous examinerons alors les obligations qui peuvent en résulter pour le breveté à l'égard du licencié (*c*).

a) *Position du problème.*

106. — On suppose une invention protégée par une personne à l'aide d'un brevet. Il peut se faire qu'un tiers découvre postérieurement une invention constituant un perfectionnement à l'invention de base et prenne à son tour un brevet. Une première question se pose : le titulaire de ce deuxième brevet peut-il l'exploiter ? La loi de 1844 répondait par la négative, en ajoutant que le breveté de la première invention ne serait pas davantage en droit de l'exploiter (78). On avait pensé que breveté initial et breveté du perfectionnement seraient obligés de s'entendre pour éviter la paralysie du deuxième brevet. L'expérience a prouvé, semble-t-il, qu'un tel accord se réalisait rarement. Mais comment pouvait-on remédier à cet inconvénient ? La loi nouvelle consacre le même principe dans l'alinéa 1er de l'article 36 (79). Toutefois, conscient du danger auquel il conduit, le législateur de 1968 innove en décidant que le titulaire du brevet de perfectionnement pourra demander au tribunal de grande instance une licence non exclusive du brevet primitif. Le tribunal de grande instance saisi accordera la licence sollicitée après avoir entendu le ministère public. Mais, certaines conditions doivent être remplies. Ainsi, le demandeur ne pourra introduire son action qu'à l'expiration

---

(78) Art. 19 de la loi de 1844 : « Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à l'objet d'un autre brevet n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée et, réciproquement, le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l'invention du nouveau brevet. »

(79) Art. 36 de la loi de 1968, al. 1er : « Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement. »

d'un délai de trois ans à compter de la délivrance ou de quatre ans à dater du jour du dépôt de la demande de brevet (80).

107. — De plus, le tribunal de grande instance devra tenir compte de l'intérêt public dans sa décision. Si l'intérêt général ne commandait pas l'exploitation du brevet de perfectionnement, il appartiendrait à la juridiction saisie de rejeter la demande. Pour éviter enfin certains abus de la part des brevetés, la loi prend le soin de préciser que la licence demandée sera accordée dans la mesure où le perfectionnement présente à l'égard du brevet antérieur « un progrès technique important ». On a voulu éviter que, sous le couvert d'une invention banale, un tiers puisse obliger le breveté de base à lui concéder une licence de son brevet. Pour écarter encore davantage les demandes abusives, l'article 62 se réfère aux dispositions des articles 33 à 35, selon lesquelles le demandeur doit justifier du refus d'un accord amiable de la part du breveté de base et de son état lui permettant d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins du marché. Si le titulaire de la licence de dépendance ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés, peuvent obtenir du tribunal le retrait de la licence.

108. — Cependant, le législateur, soucieux de sauvegarder l'équité, décide que le propriétaire du premier brevet obtient sur requête présentée au tribunal la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement. Le texte n'est pas très explicite. On pourrait croire que le breveté primitif dispose du même droit que le second, à savoir, demander une licence du perfectionnement avant même que le titulaire de ce dernier n'ait entrepris la démarche inverse. Nous pensons que ce n'est pas là l'interprétation qu'il faut retenir. En effet, le premier breveté ne pourra demander la concession d'une licence du perfectionnement qu'autant que le tribunal aura accordé la licence du brevet de base au titulaire du brevet de perfectionnement. Notre conviction est fondée sur la rédaction même de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 62, qui énonce : « Le propriétaire du brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement. » L'octroi de cette licence n'est soumis à aucune condition, si ce n'est à celle qui tient à la concession antérieure de la licence de dépendance. De plus, le tribunal accordera cette licence au profit du premier

---

(80) Art. 36 de la loi de 1968, al. 2 : « Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, dans l'intérêt public, accorder sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article 32, une licence non exclusive au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de ce brevet et pour autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement. »

« Les dispositions des articles 33 à 35 sont applicables. »

breveté, sur simple requête. A notre avis, il n'y aura pas d'autre débat. La seule preuve de l'octroi antérieur de la licence de dépendance suffira. Certes, le tribunal devra statuer sur les conditions de cette licence : étendue, royalties, etc. Nous pensons qu'à son tour elle ne sera que « non exclusive ».

109. — Que faut-il penser de cette nouveauté ? Un jugement de valeur n'entre pas dans notre propos. Nous nous contenterons, par conséquent, de faire remarquer les réticences auxquelles elle a donné lieu.

b) *Critique de la licence de dépendance.*

110. — Le texte de la proposition de loi contenait déjà une disposition relative à la licence de dépendance. Les seules différences par rapport au texte définitif consistaient dans le fait que l'octroi de cette licence était subordonné à la condition que les deux inventions soient exploitées à des fins industrielles différentes. On évitait ainsi une concurrence dangereuse pour le premier breveté. Les travaux préparatoires indiquent les difficultés que cette disposition novatrice devait susciter. Les discussions ont été vives et les avis, semble-t-il, très partagés. M. Marcilhacy, dans son rapport au Sénat, expliquait la raison d'être de cette licence en s'exprimant en ces termes : « Une invention peut être améliorée. L'organisation de la publicité des dossiers, le fondement même du système du brevet est d'encourager la divulgation des trouvailles, afin que progressent l'industrie et l'économie. L'état de la technique résulte de l'accumulation des innovations industrielles. Il faut donc permettre à des chercheurs de perfectionner ce qui n'est souvent qu'un point de départ. » Le rapporteur indiquait néanmoins que la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale s'était montrée hostile à l'adoption de cet article « en se fondant sur l'intérêt de l'économie française et les conditions de la concurrence intérieure ». Puis, M. Marcilhacy devait ajouter : « la disposition a soulevé de nombreuses critiques dans les milieux professionnels. Elle serait une atteinte grave aux droits du brevet antérieur. Le texte voté n'excluerait pas le cas de concurrence possible entre deux exploitations ».

C'est pourquoi la commission des lois devait proposer une nouvelle rédaction qui est devenue le texte de l'article 36 de la loi, lequel laisse place à la discussion entre les brevetés avant d'aboutir à une action en justice. Et le rapporteur devait conclure : « Votre commission, après un large débat, s'est finalement déclarée favorable à la licence de dépendance, dont elle a admis le fondement, *non sans s'inquiéter d'une possible clandestinité de la recherche qui risque d'en résulter.* » (81). M. Armen-

(81) P. MARCILHACY, rapport de la Commission des lois au Sénat, Doc. n° 42, p. 70 et s.

gaud, rapporteur de la Commission des finances, devait faire part des mêmes appréhensions lorsqu'il faisait remarquer : « La licence de dépendance risque de favoriser ceux qui ont tendance à piller les inventions des autres. » Le rapporteur devait poursuivre en indiquant : « A l'intérieur du marché commun, nous avons remarqué que, dans l'industrie pharmaceutique, les firmes appartenant à l'un de nos partenaires ont pour habitude d'attendre que les grands laboratoires étrangers aient mis au point des procédés nouveaux de frabrication de produits pharmaceutiques pour déposer, à l'intérieur des pays autres que le leur, des brevets de perfectionnement mineurs pour ensuite se présenter sur le marché en prétendant apporter à l'industrie du produit considéré un progrès important. » M. Armengaud invitait alors à réfléchir sur les conséquences de cette disposition, en précisant qu'en tout état de cause la licence de dépendance ne devait être instituée qu'en tant qu'exception et sa délivrance entourée de conditions tenant entre autres à l'intérêt général, au progrès technique considérable que devait présenter le perfectionnement par rapport au brevet de base (82). M. Etienne Dailly devait, à son tour, faire le procès de cette nouvelle institution en concluant comme suit : « Cette mesure va avoir un effet sclérosant sur la recherche fondamentale et les inventions qui en découlent; elle va favoriser le pillage des inventions de base, lesquelles, en se maintenant au secret, vont favoriser la psychose de l'espionnage industriel; enfin, cela aura un effet négatif sur le bilan de notre balance des brevets, puisque les inventions de base sont peu nombreuses et que, maintenues au secret, elles ne seront pas protégées à l'étranger. Quant aux inventions de développement, elles ne pourront être exploitées à l'étranger, où les licences de dépendance n'existent pas, tandis que les industries étrangères viendront en France développer les inventions de base françaises. » (83). A cette série d'arguments, M. Marcilhacy répondait en faisant valoir que notre pays, qui n'est pas trop bien équipé pour la recherche fondamentale, doit encourager la recherche qui porte sur les perfectionnements. On peut alors se demander si les étrangers n'hésiteront pas à déposer en France. Cet inventaire rapide et loin d'être exhaustif des arguments pour et contre l'introduction dans notre système législatif de cette nouvelle forme de licence non volontaire montre combien la question est d'importance.

Comme nous l'avons déjà annoncé, nous nous garderons de prendre parti. Mais, ce qui doit davantage attirer notre attention, ce sont les obligations que la licence de dépendance va engendrer à la charge du breveté.

---

(82) ARMENGAUD, rapporteur de la Commission des finances au Sénat : *J.O.*, Débats parl. 1er déc. 1967, p. 1987. Les mêmes craintes étaient formulées par M. Léon MOTAIS DE NARBONNE : *J.O.*, Débats parl. Sénat, *op. cit.*, p. 1988.

(83) E. DAILLY : *J.O.*, Débats parl., *op. cit.*, p. 2012 et s.

c) *L'obligation de communiquer le perfectionnement obtenu par le breveté dans le cadre de la licence de dépendance.*

111. — Il nous semble que la licence de dépendance ait deux points d'impact sur le contrat de licence volontaire.

112. — Tout d'abord elle a pour résultat de battre en brèche le principe de l'exclusivité. En effet, par l'application de ce texte, nul licencié exclusif ne sera assuré de ne devoir un jour partager l'exploitation de l'invention qui lui a été concédée avec un tiers qui aura découvert un perfectionnement.

Aussi nous demandons-nous si l'avenir connaîtra beaucoup de licenciés avides d'une exclusivité qui, dans tous les cas, sera essentiellement précaire. On objectera, certes, que la délivrance d'une telle licence est tout de même entourée de conditions assez rigoureuses; qu'en particulier le perfectionnement doit présenter à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important; que, par ailleurs, la licence du premier brevet ne porte que sur ce qui est nécessaire à l'exploitation du perfectionnement. Il pourrait donc arriver en pratique que l'auteur du perfectionnement ne soit pas autorisé à exploiter toute l'invention de base, mais seulement la partie nécessaire à la mise en œuvre de sa propre invention.

Ainsi limitée, l'application de l'article 36 ne devrait pas menacer outre mesure l'exclusivité du licencié contractuel. Nous voulons bien l'admettre, mais encore faut-il que les tribunaux fassent un usage prudent de cette disposition. Il ne reste plus qu'à espérer en leur sagesse, en dépit de la place importante qui est laissée au subjectivisme dans ce domaine.

113. — Ensuite, la licence de dépendance soulève une autre difficulté. L'article 36 permet, nous l'avons vu, au propriétaire du premier brevet d'obtenir, sur simple requête, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement. Gratifié d'une contrepartie, le législateur a pensé que le premier breveté n'aurait pas à se plaindre d'une frustration. Mais alors le licencié est-il en droit de revendiquer le bénéfice de ce perfectionnement ? Car c'est bien d'un perfectionnement qu'il s'agit et d'un perfectionnement apporté à l'invention de base. De plus, le licencié, dans la mesure où il est admis à émettre des prétentions sur ce perfectionnement, peut-il contraindre son breveté à présenter la requête au tribunal en vue d'obtenir licence du perfectionnement ? Quels sont alors les moyens d'action dont il dispose ? Les deux questions sont étroitement liées, et ce n'est qu'en répondant par l'affirmative à la première que la seconde méritera d'être examinée.

1° *Le droit du licencié au perfectionnement du tiers.*

114. — Nous trouvant dans le domaine du perfectionnement, nous ne pouvons nous empêcher d'établir un rapprochement entre la solution adoptée pour les améliorations émanant du breveté et celles résultant de l'hypothèse qui nous préoccupe. Un raisonnement apparemment très logique conduit à penser que le principe selon lequel le breveté doit ses perfectionnements reste valable quelles que soient les circonstances dans lesquelles il a pu les faire entrer en sa possession. A la réflexion, la conclusion paraît hâtive. En effet, n'y a-t-il pas une différence à faire entre les deux situations ? Dans la première, les perfectionnements sont la propriété du breveté. Dans la seconde, il n'exerce sur eux qu'un droit de jouissance, la propriété restant toujours entre les mains du titulaire du brevet de perfectionnement. Pourtant, un argument d'ordre pratique nous incite à nous montrer assez favorable à l'idée d'une obligation, pour le concédant, de faire bénéficier le concessionnaire du perfectionnement qu'il a obtenu en application de l'article 36. On n'oubliera pas que la solution inverse risquerait de réduire à néant la licence concédée, en raison de ce que le perfectionnement dont il s'agit présente nécessairement un progrès important par rapport à l'invention originaire. Il est donc à craindre que sa commercialisation n'ait pour effet de détourner la clientèle de la première. La conséquence en serait une éviction pure et simple pour le licencié. Or, l'obligation de garantie du breveté s'oppose à semblable perspective. Seulement, dans le cas où le concédant, soit par négligence, soit par malice, refuserait de demander le bénéfice d'une licence d'exploitation du perfectionnement, son concessionnaire peut-il vaincre son inertie en l'obligeant à procéder aux formalités nécessaires ?

2° *L'obligation pour le breveté de demander licence du perfectionnement.*

115. — Les arguments invoqués à l'appui de la thèse précédente rendent évidente l'obligation, pour le concédant, de faire en sorte que son concessionnaire puisse se livrer à l'exploitation du perfectionnement. Certes, s'agissant d'une obligation de faire, nous ne pensons pas que le concessionnaire réussisse, par une action en justice, à contraindre son concédant à déposer la requête prescrite par l'article 36. En revanche, nous estimons que son hostilité pourrait être vaincue par la crainte d'une condamnation à des dommages et intérêts conformément à l'article 1142 du Code civil, qui stipule que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ».

116. — Cette théorie consacrant, à la charge du concédant, une obligation de communication des perfectionnements de l'article 36, pour satisfaisante qu'elle soit, se heurte néanmoins à une difficulté majeure. En effet, comment permettre au breveté, et à plus forte raison comment l'obliger à donner licence du perfectionnement, alors que, selon une jurisprudence constante, toute sous-licence est interdite, sauf clause contraire. Le droit que donnerait le concédant à son concessionnaire constituerait, à n'en pas douter, une sous-licence que le titulaire du brevet de perfectionnement pourrait contester. Outre sa parfaite pertinence, l'objection fait bien apparaître la situation inextricable que le législateur de 1968 n'a pas manqué de créer en instaurant la licence de dépendance. Et pourtant nous ne voyons pas dans cette difficulté une raison suffisante pour renoncer à la thèse que nous soutenons.

117. — Il nous semble, au contraire, que la solution préconisée constitue un juste retour des choses. Par la licence de dépendance, le concessionnaire se voit retirer l'une de ses prérogatives essentielles : son exclusivité. N'est-il pas équitable qu'en contrepartie il profite d'un avantage qui lui serait normalement refusé, celui de la sous-licence ? C'est là, pensons-nous, un excellent moyen de tempérer les effets iniques résultant d'une procédure dont nous avons précédemment dénoncé les méfaits.

Evidemment, la solution n'est pas particulièremennt élégante. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il serait utile qu'à l'occasion d'une réforme de la loi de 1968 le législateur consacre, en faveur du licencié, un droit personnel à la licence de dépendance qui s'exercerait parallèlement à celui du breveté de base.

Dans l'état actuel des textes, il nous semble qu'en tout état de cause le licencié exclusif est en droit de demander la résiliation du contrat pour la perte de l'exclusivité qu'il subit. Peut-il demander des dommages et intérêts au breveté ? Nous ne le pensons pas. Quant au licencié non exclusif, est-il aussi admis à demander la résiliation du contrat en raison de ce qu'il se trouve concurrencé par un tiers détenteur d'une invention perfectionnée ? Une telle possibilité doit être écartée.

118. — De l'analyse à laquelle nous venons de procéder, il résulte que le breveté peut être reconnu débiteur d'une obligation de communication des perfectionnements. La solution nous paraît peu discutable en ce qui concerne les perfectionnements réalisés par le breveté. Elle est plus douteuse à l'égard des perfectionnements acquis par le breveté. Une sérieuse réserve doit, en effet, être faite quant aux perfectionnements résultant d'une licence, ainsi que ceux obtenus par voie de licence de dépendance. En revanche, le perfectionnement obtenu par le breveté par voie de cession du brevet qui le protège doit être communiqué au même titre que le perfectionnement réalisé par lui.

119. — Il ne suffit pas cependant de constater l'existence de cette obligation, encore faut-il savoir dans quelles conditions la communication du perfectionnement aura lieu. Autrement dit, le bénéfice de ce perfectionnement sera-t-il gratuit ou onéreux ? Sa communication doit-elle entraîner une augmentation de la redevance ? Il nous semble que, pour répondre à la question, il soit nécessaire d'opérer une distinction, selon que la redevance est forfaitaire ou proportionnelle aux résultats de l'exploitation.

120. — Si la redevance est forfaitaire, nous pensons que la communication du perfectionnement est payante. Notre opinion est fondée sur les considérations suivantes : ou bien, on considère que la redevance fixée lors de la conclusion du contrat ne correspondait qu'à la délivrance de l'invention de base, et il est alors naturel et équitable que le breveté soit spécialement rémunéré pour la prestation du perfectionnement, et ce d'autant plus que l'acquisition du perfectionnement lui aura occasionné des frais; ou bien on considère que la redevance forfaitaire fixée lors de la formation du contrat comprenait, non seulement la rémunération de l'invention de base, mais aussi celle du perfectionnement, et l'on serait alors tenté d'affirmer que le breveté, en pareil cas, n'a plus à être spécialement rétribué. Semblable raisonnement serait pourtant inexact. Car il conduirait à décider que le breveté se serait enrichi sans cause dans le cas où il se serait trouvé dans l'impossibilité de communiquer un perfectionnement tout au long de l'exécution du contrat. On devrait alors, normalement, l'obliger à rendre une partie de la redevance qu'il aurait perçue. Du moins, le licencié serait-il en droit de demander la répétition d'une fraction de la redevance payée sans cause. On comprend aisément qu'une telle perspective est absolument à exclure. On revient par conséquent à la première idée selon laquelle la redevance forfaitaire ne représente que la rémunération de l'invention mise à la disposition du licencié lors de la formation du contrat. Et toute addition, quand bien même il s'agirait d'un perfectionnement, doit donner lieu à une rétribution distincte.

121. — Si la redevance est proportionnelle aux résultats de l'exploitation, une rémunération spéciale du breveté ne s'impose plus avec la même évidence. Nous pensons même pouvoir admettre qu'en pareille circonstance la communication du perfectionnement ne doit entraîner aucune modification du taux des redevances. Ce qui ne signifie pas que la communication soit gratuite. Une invention perfectionnée aura nécessairement pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires réalisé par le licencié. La redevance versée par le licencié, variant avec le chiffre d'affaires, suivra la courbe ascendante de celui-ci, et le breveté sera par conséquent rémunéré de ses efforts.

122. — Telle est donc l'obligation de communication des perfectionnements à la charge du breveté. Mais, en dehors de ces perfectionnements, le breveté peut être en possession de tout un capital technologique. Doit-il en faire profiter le licencié ? Doit-il instruire le licencié sur la mise en œuvre de l'invention ? C'est ce que nous verrons en étudiant l'obligation d'instruction. Et si notre recherche aboutit à un résultat positif, l'effet de rapprochement des parties que contient le contrat de licence apparaîtra avec un nouvel éclat. Ce sera la manifestation d'une force centripète qui se dégagera des rapports entre breveté et licencié.

CHAPITRE III

L'INSTRUCTION DU LICENCIÉ

123. — Nous venons de voir que le breveté doit, dans un premier temps, remettre à son licencié le titre de son brevet protégeant une invention industriellement réalisable. Pour parvenir à l'exploitation industrielle de l'invention, le concessionnaire disposera de la description attachée au brevet qui sera suffisamment claire, précise et complète pour que, selon l'expression consacrée, « l'homme de métier » puisse l'exécuter. Nanti de cette description, le licencié doit être à même d'entreprendre la réalisation industrielle de l'invention. Il est cependant des cas dans lesquels l'aide du breveté, dans le processus de mise en œuvre de l'invention, présente le plus haut intérêt. Souvent, en effet, le personnel du licencié n'a pas la formation nécessaire en vue du lancement de la nouvelle fabrication envisagée. Ce défaut d'expérience contraindra fréquemment le licencié à se livrer à de longs tâtonnements avant d'aboutir à des résultats rentables. Il en résultera une perte de temps et d'argent préjudiciable tant au licencié qu'au concédant, puisque l'intérêt de ce dernier est lié à la bonne exploitation de l'invention. On peut dès lors se poser valablement la question de savoir dans quelle mesure le breveté n'est pas tenu d'assister son licencié lors de la mise en application de l'invention (section I), et s'il ne doit pas, tout au long de cette exploitation, lui fournir tous renseignements, d'ordre technique essentiellement, propres à lui faciliter l'exploitation entreprise (section II).

SECTION PREMIÈRE.

L'ASSISTANCE TECHNIQUE

124. — Une première difficulté doit être sinon résolue, du moins surmontée. Il s'agit de s'entendre sur la notion même d'assistance technique (§ 1[er]) pour se prononcer ensuite sur son caractère obligatoire ou purement facultatif (§ 2).

§ 1[er]. — *La notion d'assistance technique.*

125. — La difficulté réside à notre sens dans le fait de savoir s'il convient d'établir une distinction entre l'assistance technique proprement dite et une autre forme d'assistance : la fourniture de *know-how*. Pour

certains auteurs, le *know-how* comprend l'assistance technique, dont il n'est qu'un élément parmi bien d'autres (1). En revanche, d'autres auteurs semblent, si nous les avons bien compris, être partisans d'une telle distinction lorsqu'ils écrivent que le *know-how* peut constituer l'accessoire d'un contrat d'assistance technique (2).

Ces mêmes auteurs ajoutent qu'une licence de *know-how* seul, c'est-à-dire ne portant pas sur un brevet d'invention, comporte nécessairement une assistance technique. A leur tour, les pouvoirs publics semblent bien consacrer la même distinction à propos de la réglementation des transferts techniques internationaux (3).

De notre côté, nous pensons aussi qu'il est plus logique de ne pas confondre : assistance technique et *know-how*. Nous estimons, en effet, que le concours qui peut être demandé au breveté s'organise autour de deux idées. La première consiste à solliciter du breveté une certaine assistance au moment de la mise en œuvre de l'invention. Cette assistance se situe par conséquent au début du processus d'industrialisation et prendra fin avec le lancement définitif de la fabrication. La seconde suppose des prestations au contenu beaucoup plus vaste et imprécis, qui peuvent fort bien coexister avec l'assistance technique, mais qui se prolongeront dans le temps. Ce sera le *know-how*. De par sa nature même et des conséquences qu'il comporte, le *know-how* doit être dissocié de l'assistance technique.

126. — Cette mise au point étant faite, il reste à examiner ce en quoi peut consister l'assistance technique. La distinction que nous venons d'opérer nous conduit tout naturellement à limiter le concept d'assistance technique à l'obligation pour le breveté de se rendre dans les ateliers de fabrication du licencié ou de lui déléguer son personnel spécialisé en vue de l'assister de ses conseils dans la mise en œuvre de l'invention. Inversement, l'assistance technique comprendra également la réception, dans sa propre entreprise, du personnel du licencié en vue de l'instruire et de l'initier à la fabrication envisagée. Les conseils donnés par le concédant pourront bien évidemment porter sur des questions diverses d'ordre technique, choix des matières premières, des machines à acquérir, etc. Toute cette assistance que le breveté apportera à son licencié aura un caractère technique très marqué. Il n'empêche que le contrat de licence peut parfaitement prévoir que l'aide du concédant s'étendra au domaine commercial. Il n'est pas rare, en effet, de rencontrer dans la pratique des concédants qui tiennent à assister leur licencié lors des premières démonstrations faites à la clientèle. Cette forme d'assistance, bien que

---

(1) F. MAGNIN, *Contribution à l'étude du know-how*, Mémoire de D.E.S., Faculté de droit de Dijon, 2e éd. 1967, p. 17.

(2) P. MATHELY et R. PLAISANT : *J. Cl. com., op. cit.*, fasc. 3 *bis*, n° 57.

(3) P. DURAND et J. LATSCHA, *La nouvelle réglementation des transferts techniques internationaux : J.C.P.* 67, I, 2102. — En particulier l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'Industrie du 6 mars 1967 (*J.C.P.* 67, III, 32914) qui énumère, entre autres : l'assistance technique et le savoir-faire (*know-how*).

très voisine de l'assistance technique, doit en être exclue, car elle est indiscutablement en dehors du cadre des obligations du breveté. On sait, en effet, que celui-ci n'est pas tenu d'assurer l'exploitation commerciale de l'invention concédée. Elle deviendra, bien sûr, une obligation lorsqu'elle résultera d'un engagement formel pris par le concédant dans le contrat de licence. Cette observation nous conduit à étudier les caractères de l'assistance technique au sens propre du terme, en particulier lorsque le problème de sa prestation n'est pas entré dans le champ des prévisions contractuelles.

§ 2. — *Caractère obligatoire ou facultatif de l'assistance technique.*

127. — Le problème fondamental consiste évidemment à savoir si l'assistance technique doit être considérée comme obligatoire ou simplement facultative pour le breveté.

128. — La réponse à la question posée dépend des stipulations contractuelles. Dans la mesure où le contrat de licence prévoit une telle obligation pour le breveté, il ne fait aucun doute qu'il soit tenu de l'exécuter. Certes, toute difficulté ne sera pas écartée pour autant. Il se peut, en effet, qu'une rédaction trop imprécise du contrat ne partage les parties sur la portée de l'assistance. On tiendra compte, en pareil cas, des possibilités du concédant. Le contenu de l'assistance et son efficacité seront fonction de la capacité même du breveté. Or, cette capacité sera précisément en rapport avec l'état d'avancement de l'invention dans le processus industriel. Si le breveté a déjà exploité l'invention, son aide sera plus précieuse et son concours plus large. En revanche, s'il ne s'est jamais livré à une telle exploitation, la portée de son intervention en sera réduite.

129. — Le problème se posera surtout et avec la plus grande acuité dans l'hypothèse où les parties seront restées muettes, dans le contrat de licence, sur l'assistance éventuelle du breveté. La difficulté est d'autant plus malaisée à résoudre que la doctrine ne semble guère s'en être préoccupée et que la jurisprudence s'avère des plus restreintes.

130. — Un arrêt de la cour de Paris, après avoir constaté que le breveté s'était engagé à assurer la mise en marche de l'exploitation, considère que l'inexécution de cette obligation doit entraîner la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs du breveté (4). Certes, cette décision n'est pas particulièrement probante puisqu'en l'espèce l'obligation sanctionnée par la cour de Paris résultait d'une clause du contrat.

---

(4) Paris 19 déc. 1929 : *Ann. prop. ind.* 1930, 143.

Pourtant l'annotateur relève qu'il s'agit là de l'application de l'article 1615 du Code civil aux termes duquel : « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Si la cour de Paris avait effectivement cette disposition en vue, on peut admettre que sa position eût été identique en l'absence de tout engagement du breveté. Mais la solution que nous recherchons ne se satisfait pas d'intentions aussi hypothétiques.

131. — Plus significative nous paraît être une décision de la Cour de cassation rendue en date du 4 novembre 1958 (5). Une société licenciée avait abandonné l'exploitation d'un brevet relatif à un système de freinage hydraulique au motif que les essais auxquels elle avait procédé n'étaient pas satisfaisants, et qu'au surplus le breveté avait refusé de l'assister. Le concédant mécontent de l'abandon de l'exploitation demanda la résiliation du contrat de licence pour manquement du licencié à son obligation d'exploiter. La société licenciée répondit par une demande reconventionnelle tendant à obtenir la résiliation du contrat aux torts du breveté en raison de l'inexécution de son obligation d'assistance. Les juges du fond relevèrent une faute à la charge de chacune des parties et prononcèrent la « résiliation du contrat à leurs torts réciproques sans remboursement ni dommages-intérêts de part et d'autre. » La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision dont elle consacre, en conséquence, la doctrine.

132. — A la réflexion, il nous paraît vraisemblable que la société licenciée aurait pu éviter une résiliation aux torts réciproques, si elle avait pris la précaution de demander en justice l'exécution de l'obligation d'assistance au breveté, avant d'abandonner l'exploitation de l'invention. Mais, à défaut d'une telle démarche, la société licenciée s'est exposée au grief de l'inexploitation qui lui a valu une part de responsabilité dans la résiliation du contrat. Nous nous demandons dans quelle mesure cette société n'aurait pas été bien inspirée d'invoquer l'exception *non adimpleti contractus*. Il est vrai que la cour d'appel avait remarqué dans les circonstances de la cause que : « ni l'une, ni l'autre des parties, par suite, sans doute, d'un manque de confiance réciproque, n'était décidée à poursuivre leur collaboration commune en vue de réaliser l'invention ». C'est certainement l'intention manifeste de chacun des contractants de se libérer du contrat qui a amené les juges du fond à rendre un jugement de Salomon. Seulement, il convient de relever dans cette décision l'offre de rémunération spéciale que la société licenciée avait faite à son breveté lorsqu'elle l'avait invité à lui fournir son concours. Ce sera cette dernière considération qui nous permettra d'admettre que, dans certaines circonstances, le breveté peut être tenu, en dehors

---

(5) Cass. com. 4 nov. 1958 : *Bull. civ.* 1958, III, n° 372, p. 315.

de toute stipulation contractuelle, à la prestation d'une assistance technique, moyennant une juste rémunération. Cette rémunération aura pour but de désintéresser le breveté des frais qu'il a pu exposer et de la perte de temps que cette assistance lui aura occasionnée. Encore convient-il de remarquer que l'idée d'une rémunération spéciale ne s'impose pas à l'évidence. En effet, un arrêt de la Cour de cassation n'a-t-il pas décidé que l'assistance technique n'est qu'une « obligation accessoire » ne justifiant pas, lorsqu'elle n'est plus fournie, une réduction des redevances (6).

Quoi qu'il en soit, c'est très volontiers que nous reprendrons l'idée de MM. P. Mathely et R. Plaisant, qui écrivent : « S'il faut admettre que le concédant doive, le cas échéant, certaines prestations, il ne faut pas décider que tout contrat de licence comporte une véritable assistance technique. Tout est une question de fait, d'espèce et de bonne foi. » (7).

Nous ajouterons alors que rien n'autorise à affirmer que, de façon générale, le breveté n'est pas tenu d'une obligation d'assistance technique. Nous pensons au contraire que, lorsqu'elle s'avère nécessaire, elle doit être considérée comme implicitement stipulée dans le contrat.

Qu'en est-il, dans ces conditions, de la fourniture du *know-how* ?

Section II.

LE *KNOW-HOW*

133. — L'utilisation d'un terme étranger par la quasi-totalité des auteurs est déjà symptomatique du malaise qu'ils éprouvent quant à lui donner une définition qui recouvre l'ensemble de ses éléments composites (§ 1er). Ce sera cependant en tenant compte du contenu de la notion de *know-how* qu'il sera possible de se prononcer sur le caractère obligatoire ou facultatif de sa prestation (§ 2).

§ 1er. — *Définition du* know-how.

134. — La complexité même du concept de *know-how* rend particulièrement difficile la recherche d'une définition apte à en cristalliser le contenu. Pourtant, différentes définitions ont été proposées. C'est ainsi que, pour la Chambre de commerce internationale, le *know-how* « s'entend des connaissances appliquées, méthodes et données, qui sont nécessaires à l'utilisation effective et à la mise en pratique des techniques industrielles » (8). Pour M. Patrick Durand, le *know-how* ou « savoir faire » est constitué par « l'ensemble des connaissances, moyens techni-

(6) Cass. com. 17 avril 1958 : *Bull. civ.* 1958, 117, n° 142. Il est vrai qu'il s'agissait d'une espèce quelque peu particulière, ce qui rend l'affirmation de la Cour suprême assez fragile. Néanmoins, il était utile de le noter, d'autant plus que, par un autre arrêt, la Cour de cassation a affirmé le même principe à propos du *know-how*.

(7) P. Mathely et R. Plaisant : *J. Cl. com., op. cit.*, fasc. 24, n° 31.

(8) C.C.I. Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle, Doc. 450/206 du 18 nov. 1961.

ques et informations permettant la reproduction industrielle effective d'un produit, système ou procédé, de caractère nouveau et secret et dont la valeur intrinsèque est essentiellement fonction, pour leur exploitation par un tiers, des relations contractuelles, parfois subjectives, entre le concédant et le concessionnaire » (9). Une autre définition nous paraît aussi séduisante que les précédentes : le *know-how* au sens strict est « constitué par des connaissances techniques qui, accumulées les unes avec les autres après avoir été obtenues à la suite d'expériences et de tâtonnements, mettent en mesure celui qui les a acquises de produire quelque chose qu'il n'aurait pas su, sans cela, produire dans les mêmes conditions d'exactitude et de précision nécessaires au succès commercial » (10). Le moins que l'on puisse dire, c'est bien que la notion de *know-how* est particulièrement complexe et que l'énumération de ses différentes composantes risque toujours d'être incomplète (11). Quoi qu'il en soit, il convient de remarquer l'importance grandissante du *know-how*, dont les applications pratiques se rencontrent de plus en plus. Ainsi, dans le domaine de la mécanique, par exemple, il s'agira pour le breveté d'indiquer, en dehors de la fourniture de plans et de croquis, les tolérances de fabrication, l'utilisation de telle ou telle température de traitement, les viscosités différentes de lubrifiant en fonction de telle ou telle caractéristique d'usinage ou de montage. Ensemble de précisions, trucs, tours de main, découverts par le breveté au cours de l'élaboration de son invention ou à l'occasion de sa réalisation industrielle, pour autant qu'elle soit déjà entreprise. L'avantage majeur du *know-how* réside, par conséquent, dans l'économie de temps, d'argent, que sa connaissance permet de réaliser. C'est, à notre avis, la définition donnée par M. F. Magnin, qui rend le mieux compte de cette idée capitale en ce qu'elle met l'accent sur le fait que la possession du *know-how* suppose une accumulation d'expériences et de tâtonnements. La détention du *know-how* n'appa-

---

(9) P. Durand, *Le know-how : J.C.P.* 67, I, 2078.

(10) F. Magnin, *op. cit.*, p. 15.

(11) Stéphan Ladas : *La propriété industrielle*, oct. 1963, p. 222 et s., donne une définition très large du *know-how*. M. Paul Mathely donne à son tour une définition très intéressante du *know-how*. Pour l'auteur, le *know-how* comprend plusieurs éléments distincts :

— Tout d'abord, l'invention brevetable et non brevetée;

— Ensuite, le secret de fabrique qui se définit comme étant « tout moyen ou procédé offrant un intérêt pratique dans l'exploitation de l'entreprise et appartenant en secret à un ou plusieurs exploitants »;

— Enfin, le *know-how* proprement dit, qui comprend tout résultat de l'expérience technique, même si son objet n'est ni nouveau, ni secret. Or, ce *know-how* proprement dit, fait observer l'auteur, consiste « dans partie ou totalité des moyens qu'un industriel a rassemblés, agencés et mis au point pour une fabrication donnée : installation et organisation de l'unité de production, devis et ajustement des matériels, sélection des matières premières et des fournisseurs, procédés et tours de mains opératoires, formation du personnel spécialisé, méthodes de contrôle, etc. »

(P. Mathely, note sous Aix-en-Provence 23 avril 1964, et Cass. com. 13 juil. 1966 : *Ann. prop. ind.* 1967, 225). Ce qui est dès lors important, et les arrêts précités l'énoncent sans ambiguïté, c'est que le *know-how* a une valeur et peut être négocié quand bien même il serait dépourvu de tout caractère secret et nouveau. Il faut, mais il suffit, que le *know-how* concédé à un tiers ait été inconnu de lui, qu'il lui ait été utile en lui évitant de longues recherches et des tâtonnements coûteux.

raît pas indispensable à la réalisation de l'invention; elle permet simplement une réalisation dans de meilleures conditions (12). C'est en cela que cette définition nous semble s'opposer à celle émanant de la Chambre de commerce internationale, aux termes de laquelle les connaissances constituant le *know-how* sont « nécessaires » à l'utilisation effective et à la mise en pratique des techniques industrielles. L'emploi de l'adjectif « nécessaire » mérite quelques précisions. Faut-il comprendre que ces techniques sont nécessaires à la réalisation industrielle de l'invention ou à cette même réalisation, mais dans des conditions optima de rapidité, de qualité et de compétitivité ? Opter pour l'une ou l'autre interprétation c'est se prononcer sur le caractère obligatoire ou facultatif du *know-how*. C'est aussi rechercher l'existence éventuelle d'une obligation de communication du *know-how*.

§ 2. — *L'obligation de communication du* know-how.

135. — Il est bien certain que le breveté doit le *know-how* dans la mesure où celui-ci est nécessaire à la seule réalisation industrielle de l'invention. Si, à défaut de sa prestation, l'invention n'est pas exploitable du point de vue industriel, le breveté est considéré comme n'ayant pas satisfait à son obligation de délivrance. Il ne peut donc s'agir, en définitive, que des connaissances techniques qui permettront la réalisation d'une invention dans les meilleures conditions possibles, étant bien entendu que, en leur absence, l'invention serait malgré tout réalisable. Mais alors, objectera-t-on, dès l'instant où la description de l'invention jointe au brevet permet sa réalisation industrielle, pourquoi rechercher une éventuelle obligation à la charge du breveté pour tenter de lui imposer la communication de renseignements qu'il considère comme secrets. L'objection ne manquerait pas de pertinence. Mais elle aurait pour défaut de méconnaître la réalité pratique. On s'accorde, en effet, à reconnaître que la simple tradition du brevet ne permet pas, dans la plupart des cas, au licencié d'exploiter le brevet dans les conditions les plus favorables (13). En particulier, dans les industries en constante évolution, il faut supposer chez le licencié une connaissance approfondie de la technique pour qu'il soit à même de tirer de la description tout le profit, toute la substance qui lui permettrait d'aboutir à une exploitation fructueuse. Or, les licenciés se trouvant dans cette situation ne sont certainement qu'une minorité, et c'est bien ce qui nous incite à nous pencher sur le point de savoir si la prestation du *know-how* incombe au breveté.

Comme précédemment, nous distinguerons l'hypothèse où semblable obligation a été stipulée dans le contrat de licence de celle où les parties ne l'ont pas envisagée.

---

(12) Douai 16 mars 1967 : *D.* 1967, 637, note R. PLAISANT, qui estime que le *know-how* permet à l'entreprise qui en est détentrice de réduire ses coûts de production ou d'améliorer la qualité de ses produits.

(13) P. DURAND, *op. cit.*

I. — En cas de stipulation dans le contrat de licence.

136. — Il est tout à fait loisible aux parties de prévoir dans leur contrat que le breveté communiquera à son licencié tout le « savoir faire » dont il dispose, afin de lui permettre une exploitation dans des conditions optima. Une telle stipulation correspond d'ailleurs très souvent à l'intérêt bien compris du concédant. En effet, la rémunération de celui-ci sera, dans la majorité des cas, tributaire de l'exploitation du brevet par le licencié, puisqu'elle est déterminée, soit à l'aide d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé, soit par une somme versée au breveté par unité vendue. Il n'est pas rare, par ailleurs, de rencontrer des contrats de licence dans lesquels le breveté indique que la fourniture de *know-how* a pour but de permettre aux consommateurs ou utilisateurs de s'approvisionner en articles ou produits de qualité identiques à ceux qu'il met personnellement sur le marché. Le souci du breveté sera d'autant plus compréhensible que l'invention concédée sera commercialisée sous sa marque pour l'usage de laquelle il accorde en même temps licence. Le lancement sur le marché d'un produit revêtu de sa marque et de qualité inférieure, ou n'ayant pas respecté les mêmes normes de fabrication, peut se révéler particulièrement préjudiciable. C'est alors que, très paradoxalement, ce qui est généralement considéré comme une obligation pour le concédant devient une obligation pour le concessionnaire à l'exécution de laquelle le premier attache un grand prix.

137. — Il peut aussi arriver que les parties conviennent qu'à l'expiration du brevet donné en licence le contrat se poursuivra sous la forme d'une simple fourniture de *know-how,* pour laquelle le licencié continuera à verser des redevances. Seulement, à défaut de terme fixé au contrat, le licencié prendra rapidement soin de le résilier sous prétexte que le *know-how* fourni par le concédant est largement dépassé par l'évolution de la technique.

138. — Une difficulté d'un autre ordre doit être signalée au passage. Supposons que le contrat soit conclu avec un étranger, et que ce même contrat formé pour une durée déterminée dépasse la durée de la validité du brevet : pour la durée excédant la validité du brevet, le licencié payera des redevances au titre du *know-how*. Ne convient-il pas de s'interroger sur la valeur de ce contrat à l'égard du droit communautaire de la concurrence ? (art. 85 et 86 du traité de Rome.) La difficulté n'a pas échappé à certains auteurs, qui ont pensé la résoudre en distinguant deux cas : si le *know-how* a conservé toute sa valeur après l'extinction des brevets, la prolongation du contrat est certainement valable. Au contraire, si la stipulation de *know-how* a pour seul dessein d'étendre indûment la durée du contrat après l'expiration des brevets, il est à craindre qu'elle soit considérée comme nulle, en ce qu'elle constituerait

une restriction illégale à la liberté de la concurrence. Le breveté ne doit pas, en effet, imposer d'obligations au licencié qui dépassent les limites du monopole que lui confère le brevet (14).

139. — La nature même du *know-how* et son caractère secret oblige les contractants à prévoir dans leur contrat une « clause de secret » par laquelle le licencié s'interdit toute divulgation soit directement, soit par l'intermédiaire de son personnel.

140. — Ces précautions sont d'autant plus recommandables que le *know-how* ne bénéficie d'aucune protection qui lui soit spécifique. En effet, sur le plan pénal, seul l'article 418 du Code pénal réprime la divulgation de secrets de fabrique quand elle est l'œuvre d'un employé. Quant aux sanctions civiles, ce seront celles qui résultent de l'application des articles 1382 et 1383 du Code civil (15).

Des difficultés plus sérieuses pourront surgir lorsque les parties n'auront pas prévu la fourniture de *know-how* par le breveté dans le contrat de licence.

II. — En cas de non-stipulation dans le contrat de licence.

141. — Nous nous trouvons en présence d'une difficulté que la doctrine, à notre connaissance du moins, a peu abordée : le breveté doit-il être reconnu débiteur d'une obligation de renseignement tendant à communiquer au licencié tout l'environnement technique de l'invention et qui, par hypothèse, ne figure pas dans la description jointe au brevet ?

142. — Pour M. Voulet, « le breveté a l'obligation, même si cela n'a pas été précisé dans le contrat, de fournir au licencié tous les moyens qui sont en sa possession pour arriver à une exploitation satisfaisante : plans, résultats d'analyses, etc. » (16). Il est regrettable que cet éminent auteur n'ait pas développé davantage sa pensée. Vouloir l'interpréter à l'aide de ce texte laconique risque de nous conduire à lui prêter des intentions qu'il n'avait pas.

143. — L'opinion de MM. Mathely et Plaisant est un peu plus nette. Ils n'hésitent pas à écrire : « A titre de simple directive et exprimant ainsi une opinion personnelle, nous disons que le cédant ne doit en principe que le brevet, tandis que le concédant doit en plus toute son

---

(14) R. Francescheli, R. Plaisant, J. Lassier, *Droit européen de la concurrence*, Paris 1966, n° 337, p. 138.

(15) F. Magnin, *op. cit.*, p. 33 et s.; — R. Francescheli, R. Plaisant, J. Lassier, *op. cit.*, n° 412, p. 175 et s.

(16) J. Voulet, *op. cit.*, M³.

expérience personnelle, et en particulier tous les tours de main, procédés et secrets de fabrication, souvent désignés par l'expression *know-how* » (17). Le souci d'objectivité nous impose d'ajouter que ces auteurs précisent que « tout est question de fait, d'espèce et de bonne foi ». Que partant « il est difficile de définir ce que le concédant doit ».

144. — Cette opinion nous paraît devoir être approuvée. Il nous semble particulièrement choquant de permettre au breveté de se contenter de la délivrance de son titre pour conserver par devers lui tout ce capital technologique qui permettrait une réalisation dans des conditions tellement plus favorables. Mais encore faudrait-il trouver un fondement juridique propre à justifier cette obligation à la charge du breveté. Une simple affirmation de principe animée par un sentiment d'équité ne saurait suffire. Aussi tenterons-nous de rechercher dans les techniques juridiques que nous offre le droit positif celle qui serait éventuellement susceptible de convenir.

145. — Avant toute démarche, il nous semble nécessaire d'opérer une nouvelle distinction, selon qu'il s'agit du *know-how* que le breveté doit communiquer lors de la conclusion du contrat (A) et celui qu'il doit communiquer en cours d'exécution (B).

A. — *La communication du* know-how *lors de la conclusion du contrat.*

146. — En ne communiquant pas à son licencié le *know-how* qu'il détient, le breveté le dissimule. Il nous appartient dès lors de voir si ce fait de dissimulation vicie le contrat de licence dès sa formation (*a*) ou si, au contraire, il ne le vicie pas, dans quel cas nous rechercherons l'existence d'une obligation de communication (*b*).

a) *Le fait de dissimulation vicie le contrat de licence.*

147. — Dans la mesure où le breveté, de façon délibérée, se refuse à communiquer son savoir-faire au licencié, on peut valablement se demander s'il ne doit pas être considéré comme l'auteur d'un dol le plaçant sous le coup de l'article 1116 du Code civil.

148. — La dissimulation de ce savoir-faire peut procéder de deux attitudes du breveté : le mensonge et la simple réticence.

149. — 1° *Le mensonge :* Il y aura mensonge dans le cas où le breveté, interrogé par le licencié sur l'existence de *know-how,* aura répondu négativement et contrairement à la vérité. Or, le simple men-

(17) P. Mathely et R. Plaisant : *J. Cl. com., op. cit.,* fasc. 24, n° 31.

songe est constitutif de dol en dehors de toute manœuvre. Doctrine et jurisprudence sont unanimement d'accord sur ce point (18).

150. — 2° *La réticence :* Il y aura simple réticence de la part du breveté lorsque, sans aucune intervention du licencié, il se sera borné à ne pas révéler l'existence du *know-how*. La question qui se pose alors est de savoir si le dol peut être constitué par la seule réticence, ou si, au contraire, il exige des manœuvres, une affirmation mensongère. La doctrine estime que : « la réticence, le silence délibérément gardé sur une circonstance que l'autre contractant aurait intérêt à connaître, doit être traité comme dol : c'est le dol négatif » (19). Mais encore faudrait-il que la réticence soit intentionnelle et que son auteur ait eu une obligation de renseignements (20). En définitive, il semble bien, comme l'affirme M. Bonassies, que la réticence, le simple silence de l'un des contractants, ne peuvent être assimilés sans réserve aux manœuvres de l'article 1116 du Code civil (21). Telle est bien l'opinion de M. Bruno Boccara lorsqu'il exige que le silence ait eu pour conséquence de provoquer une erreur chez le cocontractant (22). Il est cependant des hypothèses dans lesquelles il est reconnu à la charge de l'un des contractants une obligation de parler dénommée : obligation de renseignement. Or, la théorie de l'obligation de renseignement admet qu'une obligation de parler peut naître entre des contractants : « soit de la nature du contrat qui va les lier, soit de la nature des relations qui existent entre elles, soit des circonstances » (23). C'est ainsi que M. Bonassies estime que l'obligation de parler peut exister lorsqu'un contrat suppose « une confiance réciproque entre les parties » (24). Il nous semble bien que le contrat de licence suppose une telle confiance entre les contractants appelés à rester en relations étroites pendant une période qui peut parfois être fort longue. De plus, l'esprit de collaboration qui domine ce contrat nécessite une très grande loyauté entre les parties, à défaut de laquelle l'œuvre commune entreprise est vouée à l'échec.

151. — La qualité de l'un des contractants fait aussi naître à sa charge une obligation de renseigner. Ce sera le cas du professionnel contractant avec un non-professionnel. Il est certainement assez difficile de se fonder sur la qualité de professionnel du breveté pour lui reconnaître une obligation de parler. En revanche, nous retiendrons que les auteurs sont assez favorables à l'existence d'une obligation de rensei-

---

(18) H.-L. et J. Mazeaud, *op. cit.*, t. 2, n° 193, p. 150; — G. Marty et P. Raynaud, *Droit civil*, t. 2, n° 134, p. 124 et s.; — Cass. req. 6 fév. 1934 : *S.* 1935, 1, 296.
(19) J. Carbonnier, *Droit civil*, 1967, t. 2, n° 103, p. 355.
(20) *J. Cl. civ.*, art. 1116, Contrats et obligations, fasc. 5, n° 14.
(21) Bonassies, *Le dol dans la conclusion des contrats*, thèse dactylographiée, Lille 1955, t. 1, p. 131.
(22) Bruno Boccara, *Dol, silence et réticences : Gaz. Pal.* 1953, 1, Doct., p. 24.
(23) Bonassies, *op. cit.*, t. 2, n° 35, p. 491 et s.
(24) *Ibid.*, n° 36, p. 493.

gnement chaque fois que l'une des parties est seule en mesure de connaître un fait ignoré de l'autre (25). Il ne fait pas de doute qu'en notre domaine le breveté soit le seul à connaître tout le savoir-faire qu'il dissimule au licencié. Nous serions donc assez tentés de faire appel à l'obligation de renseignement pour justifier le devoir qui incombe au breveté de communiquer à son contractant le *know-how* qu'il possède. Il reste cependant que la théorie de l'obligation de renseignement ne convient pas parfaitement à notre hypothèse. En effet, le but qu'elle poursuit consiste dans la protection du cocontractant qui se serait vraisemblablement abstenu de s'engager s'il avait été correctement renseigné. Tout autre est la situation du licencié qui, au contraire, aurait été encouragé par la révélation du *know-how*. On ne peut donc pas dire que, faute d'avoir été informé, le licencié a conclu un acte auquel il aurait normalement renoncé. Bien sûr, il est un point commun entre les deux hypothèses : le préjudice qui résulte du silence de la partie tenue de parler. Et pourtant ce n'est pas sans intérêt que nous évoquerons ici un récent arrêt de la Cour de cassation, qui n'a pas manqué de considérer la simple réticence du breveté comme constitutive de dol (26). Une société licenciée reprochait à son breveté de s'être rendu coupable de dol par réticence en lui ayant caché, lors de la conclusion du contrat, que le brevet concédé était sans valeur en raison de sa demande tardive. Elle demandait en conséquence la nullité du contrat fondée sur l'article 1116 du Code civil. Les juges du fond firent droit à cette demande. Mais le breveté forma un pourvoi aux termes duquel il faisait grief à la cour d'appel d'avoir présumé l'existence d'un dol par réticence, alors que, pour entraîner la nullité du contrat, elle doit réunir trois conditions essentielles : la réticence doit avoir été intentionnelle, elle doit avoir joué un rôle déterminant et provoqué une erreur excusable. La Cour suprême examine alors les circonstances dans lesquelles la concession de la licence a eu lieu et rejette le pourvoi en ces termes : « Attendu que, de l'ensemble de ces constatations qui faisaient notamment ressortir le caractère insuffisant et équivoque des renseignements fournis par le concédant, la cour d'appel a pu déduire que l'attitude de la Société U.M.S. Pastoé était dolosive et annuler pour ce motif le contrat de licence. »

Certes, la même remarque s'impose : si le licencié avait connu le vice entachant le brevet, il n'aurait pas conclu. En revanche, la réticence du breveté quant à l'existence du *know-how* ne l'empêche pas de contracter. Force nous est donc de constater l'inadéquation de cette théorie.

152. — En définitive, dans le cas où le breveté a commis un mensonge, nous pensons que le contrat est vicié dès sa formation et que le

---

(25) BONASSIES, *op. cit.* t. 2, n° 37, p. 494; — DE JUGLART, *L'obligation de renseignement dans les contrats : Rev. trim. dr. civ.* 1945, 1.

(26) Cass. com. 19 avril 1967 : *Quot. jur.* n° 11, 27 janv. 1968, p. 4. La décision ne concerne pas la fourniture de *know-how*, mais constitue, nous semble-t-il, une remarquable illustration de la réticence constitutive de dol.

licencié peut en obtenir la nullité. En revanche, la simple réticence du breveté reste sans effet sur la validité du contrat.

C'est cet échec partiel qui nous incite à poursuivre nos investigations.

b) *Le fait de dissimulation ne vicie pas le contrat de licence.*

153. — En semblable hypothèse, il nous appartient d'orienter nos recherches vers l'existence d'une obligation de communication du *know-how* à la charge du breveté. Deux directions semblent pouvoir être empruntées : le recours à la notion de bonne foi (1°) et le recours à un raisonnement par analogie (2°).

1° *Le recours à la notion de bonne foi.*

154. — La bonne foi doit présider, tant à la conclusion qu'à l'exécution de tous les actes juridiques. Ce principe résulte du troisième alinéa de l'article 1134 du Code civil. La doctrine enseigne que la théorie de la bonne foi a pour conséquence : « une collaboration nécessaire entre les parties, une obligation réciproque de coopérer, de s'aider, d'informer son contractant » (27). Obligation de coopérer : peut-on considérer que le breveté fait preuve d'esprit de coopération en s'abstenant de communiquer son *know-how* ? Il ne le semble pas. Son attitude est d'autant plus condamnable qu'il ne peut pas ignorer la valeur que représente pour son licencié la détention de ce savoir-faire. Un tel manquement à l'obligation de bonne foi mérite d'autant plus d'être sanctionné que la règle de l'article 1134, al. 3, implique un devoir de coopération, en particulier « lorsque l'idée de collaboration résulte de la nature même du contrat » (28).

Or, le contrat de licence est bien l'un de ceux dont la nature postule une collaboration étroite, loyale, entre les parties. N'est-on pas allé jusqu'à le rapprocher du contrat de société, en raison notamment de l'*intuitus personae* dont il est profondément marqué et de l'intérêt qui en résulte pour les deux contractants ?

L'argument tiré de la notion de bonne foi nous paraît assez convaincant pour le retenir en tant que fondement d'une obligation de prestation du *know-how* à la charge du breveté.

2° *Le recours à un raisonnement par analogie.*

155. — Il nous semble qu'un autre argument milite en faveur de la thèse selon laquelle le breveté serait tenu de fournir le *know-how*. Une comparaison fort utile peut être faite entre cette obligation et celle, très

(27) G. Lyon-Caen, *De l'évolution de la notion de bonne foi : Rev. trim. dr. civ.* 1946, 75.
(28) A. Rieg : *J. Cl. civ.*, art. 1134-1135, fasc. 1, n° 77.

voisine, de l'obligation de communiquer les perfectionnements. Nous avons vu qu'une tendance très nette se dessine, tant en jurisprudence qu'en doctrine, selon laquelle le breveté serait tenu de faire profiter son licencié des modifications et perfectionnements apportés à son invention.

Il est dès lors très raisonnable de penser que la solution devrait être identique en ce qui concerne le *know-how*. Rien n'oblige, en effet, de réserver un sort différent au breveté selon qu'il s'agit de son savoir-faire ou de ses perfectionnements. N'est-il pas une règle qui énonce : « qui peut le plus, peut le moins » ?

156. — Après avoir fait l'inventaire des possibilités offertes par le droit positif en vue de trouver une assise juridique à l'obligation du breveté relative à la prestation de *know-how*, nous pensons que la notion de bonne foi constitue le fondement le plus adéquat. Certes, les applications qui en sont faites dans notre droit sont assez rares; c'est peut-être une raison supplémentaire pour ne pas manquer d'y faire appel. Nous sommes néanmoins assez partisan d'une obligation de communiquer le *know-how* qui suivrait l'évolution de l'obligation de communication des perfectionnements. L'argument tiré d'un raisonnement par analogie entre les deux obligations nous paraît particulièrement convaincant (29).

Telles semblent donc être les solutions qu'il convient d'apporter au problème de la communication du *know-how* lors de la conclusion du contrat. Quelles seront celles que l'on doit donner à la communication du *know-how* en cours d'exécution du contrat ?

B. — *La communication du* know-how *en cours d'exécution du contrat.*

157. — Si le breveté exploite l'invention concurremment avec le licencié, il est possible qu'il découvre d'autres tours de main, un nouveau savoir-faire. Le doit-il au licencié ? De même, la question se posera lorsque le breveté délivrera un perfectionnement au licencié. Doit-il communiquer le savoir-faire relatif au perfectionnement ?

Nous pensons qu'il n'est aucune raison de ne pas appliquer à la présente hypothèse les solutions dégagées précédemment.

158. — C'est ainsi que nous croyons que le breveté est tenu de communiquer son *know-how* au cours d'exécution du contrat, comme il doit communiquer ses perfectionnements obtenus ou réalisés par lui

---

(29) On a songé aussi à recourir à la nature de l'obligation du breveté en faisant appel à la notion d'obligation de résultat qui serait à la charge du breveté. A priori, l'argument paraît valable. On peut admettre que le breveté est débiteur d'une obligation de résultat obtenu dans les meilleures conditions possibles. Le breveté ne serait libéré de son obligation qu'autant qu'il aurait permis des résultats dans des conditions optima, grâce à la communication du *know-how*. Mais un tel raisonnement est excessif. Le breveté est bien tenu d'une obligation de résultat en ce qu'il doit délivrer une invention industriellement réalisable, mais son obligation s'arrête là.

postérieurement à la formation du contrat. Le recours à la notion de bonne foi trouve parfaitement son application en l'espèce.

159. — Nous irons même plus loin pour nous demander s'il n'est pas possible d'invoquer dans les deux cas (communication du *know-how* à la conclusion et en cours d'exécution du contrat) la notion d'équité. N'est-il pas possible de faire appel à l'article 1135 du Code civil, qui dispose : « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » ?

La fourniture de *know-how* ne constitue-t-elle pas cette suite du contrat, dont l'équité voudrait qu'elle soit exécutée par le breveté sans qu'elle soit expressément prévue dans le contrat ? L'affirmative paraît s'imposer.

160. — A la vérité, nous nous demandons si la solution la plus simple ne consiste pas à vérifier dans les contrats de licence s'il n'est pas habituel de prévoir la fourniture de *know-how*. Si tel devait être le cas, on pourrait alors parler d'un *véritable usage* de communication du *know-how* dans les relations breveté-licencié, usage générateur d'une obligation de communication en l'absence de clause du contrat, en application de l'article 1135-1 du Code civil (30).

Or, les documents que nous avons consultés comportaient fréquemment la clause de communication du *know-how*, dont la rédaction était la suivante :

> Le concédant s'engage à fournir au licencié de bonne foi et sans réserve toute assistance technique et tous conseils nécessaires en vue de la réalisation industrielle de l'invention et de son usage,

ou encore :

> Le breveté concède au licencié une licence de fabrication et de vente des appareils...
>
> En conséquence, le breveté s'engage à communiquer au licencié le résultat de ses études et de ses recherches, ses secrets de fabrication et tours de main relativement à la fabrication des appareils dont il s'agit. Il s'engage à remettre au licencié tous dessins et renseignements et à lui fournir tout concours technique nécessaire à la mise au point de cette fabrication.

Ces clauses ne sont pas inutiles, les spécialistes en propriété industrielle considèrent le *know-how* comme l'élément majeur des droits de propriété industrielle au niveau de l'entreprise. C'est ce qui faisait dire à M. F. Panel : « Le *know-how* et les brevets, à l'échelle des entreprises, jouent un rôle économique de premier plan. Ils donnent lieu à des transactions s'exprimant en millions. » (31).

---

(30) Cette idée a été avancée par M. J.-M. Mousseron, *L'exploitation des brevets d'invention*, Cours professé au Centre d'études internationales de la propriété industrielle à Strasbourg, mars 1968.

(31) F. Panel, *Les conditions d'une balance favorable des échanges matière grise au niveau de l'entreprise*, in *La propriété industrielle et le marché commun*, colloque Lyon 1966.

161. — En définitive, c'est très volontiers que nous reconnaissons à la charge du breveté une obligation d'instruction qui comprendrait à la fois l'assistance technique et le *know-how*. Il ne nous échappe pas qu'il est difficile d'ériger cette obligation en principe général, applicable en toutes circonstances. Nous pensons, avec MM. Mathely et Plaisant, qu'il s'agit chaque fois d'une question de fait. Ainsi ne sera-t-il pas utile de communiquer le *know-how* lorsque l'on se trouvera en présence d'une invention relative à une phase d'une fabrication, car il est probable que le licencié ait déjà acquis le savoir-faire nécessaire. Mais on n'oubliera pas non plus qu'à côté de ces licenciés avertis, il existe une quantité de petites et moyennes entreprises pour lesquelles l'accès au *know-how* constitue un facteur de réussite de leur exploitation. Nous sommes d'autant plus enclin à nous prononcer en faveur de l'existence de cette obligation que MM. T. Braun et P. Struye écrivaient à propos du droit belge : « Le breveté doit, d'une manière générale, mettre à la disposition du breveté tous les plans, modèles ou *indications techniques* qui seraient en sa possession et qui seraient de nature à rendre possible *ou plus aisée* l'exploitation du brevet. » (32).

A l'appui de cette opinion, on ne peut s'empêcher de citer un récent arrêt de la Cour de cassation par lequel la Cour suprême reconnaît « un devoir d'information » à la charge du breveté (32 *bis*). Il s'agissait d'un inventeur italien titulaire d'un brevet français portant sur un appareil automatique à récolter le maïs adaptable sur moissonneuse-batteuse. Il concède une licence de ce brevet à une société française. Cette dernière, prétendant qu'elle ne réussit pas à construire un appareil conforme au brevet, refuse de payer les redevances prévues. Le concédant introduit une action en vue d'obtenir la résiliation du contrat et la condamnation de la société licenciée à des dommages et intérêts. Le breveté obtient gain de cause auprès des juridictions du fond. La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, le rejette. En accord avec la cour d'appel, elle estime qu'en remettant un prototype de l'appareil breveté en état de fonctionnement, ainsi que les plans et dessins, le concédant a suffisamment rempli son « devoir d'information ».

Ainsi, la Cour de cassation admet le principe d'une obligation d'instruction incombant au breveté. Mais, en l'espèce, la portée de cette obligation est assez restreinte : la mise à la disposition du licencié du prototype et des dessins suffit à considérer le breveté comme ayant satisfait à son obligation d'information.

La Cour de cassation n'exige pas de prestation supplémentaire. Constatant que le licencié était à même de construire l'appareil breveté à l'aide des éléments fournis par le breveté, elle considère que le premier a com-

---

(32) T. Braun et P. Struye, *Précis des brevets d'invention et de contrefaçon industrielle*, Paris 1935, n° 298, p. 106.

(32 *bis*) Cass. com. 12 fév. 1969 : *Quot. jur.* 27-29 mai 1969, n° 62, p. 10.

mis une faute en ne se livrant pas à l'exploitation concédée. Mais on ne peut pas dire pour autant que la Cour de cassation entend affranchir le breveté de l'obligation de fourniture du *know-how*. Et nous sommes assez tenté de penser que, si la question lui avait été posée, la Cour suprême n'aurait peut-être pas manqué de faire grief au breveté de n'avoir pas fourni son savoir-faire. En fait, le débat portait davantage sur l'obligation de délivrance proprement dite que sur l'obligation d'instruction. Nous retiendrons, néanmoins, que la Cour de cassation admet qu'il puisse peser sur le breveté une obligation d'instruction dénommée par elle « devoir d'information ». Si le principe de cette obligation peut paraître acquis, il reste à savoir quelle est la portée que la jurisprudence lui accorde.

162. — Arrivé à ce point de la discussion, il convient alors de se pencher sur les conséquences pratiques de l'obligation d'instruction que nous reconnaissons à la charge du breveté. Et c'est à ce propos que tous les efforts déployés apparaissent plutôt vains.

163. — En premier lieu, on se demandera si le breveté peut exiger une rémunération particulière pour la fourniture du *know-how*. Ce sera certainement son droit dans la mesure où cette perspective s'inscrit dans le cadre des pourparlers préalables à la formation du contrat (33). Au contraire, si la question se pose en cours d'exécution, il est à craindre que le breveté n'en profite pour se montrer très exigeant. Or, la situation est plus délicate quand il s'agit du *know-how* que lorsqu'il s'agit de l'assistance technique. On sait que l'assistance technique ne se prolonge pas dans le temps et prend fin avec la mise en œuvre définitive de l'invention. La prestation de *know-how*, au contraire, est appelée à s'exécuter tout au long du contrat de licence, de sorte que les incidences pécuniaires sont bien plus sensibles. Aussi pensons-nous devoir laisser le soin aux tribunaux de décider de l'allocation d'une rémunération spéciale. Celle-ci, pensons-nous, sera accordée ou refusée, suivant que le breveté avait la possibilité d'introduire dans les pourparlers précédant la formation du contrat la question relative à la fourniture du *know-how*. Si, ayant pu le faire, il s'en est abstenu, on le considérera comme ayant implicitement renoncé à toute rémunération. Une autre signification pourrait encore être donnée à son silence : celle qui consisterait à admettre que les royalties fixées dans le contrat comprennent à la fois la rémunération relative au brevet concédé et celle correspondant au *know-how*.

Tel doit bien être l'avis de la Cour de cassation, qui n'a pas manqué de déclarer que l'engagement pris par le breveté de fournir son savoir-faire est donné dans un intérêt commun aux deux parties et qu'il consti-

---

(33) Aix-en-Provence 23 avril 1964 et Cass. com. 13 juil. 1966 : *Ann. prop. ind.* 1967, 225, note P. MATHELY.

tue l'accessoire inséparable du contrat de licence (34). Il ne peut donc pas, estime la Cour, constituer le fondement d'un droit distinct au maintien de la rémunération du breveté, dans le cas où le brevet vient à être frappé de déchéance.

La solution doit être absolument identique dans l'hypothèse du *know-how* fourni en l'absence de tout engagement. Sa prestation est due sans rémunération spéciale, semble-t-il.

On remarquera d'ailleurs que l'obligation fondée sur la bonne foi (art. 1134-3) ou sur l'équité (art. 1135) s'accommode fort bien du refus d'une rémunération spéciale. Car, décider que la prestation de *know-how* correspond à la suite naturelle du contrat de licence suppose l'absence de contrepartie particulière. Si elle est une suite du contrat, elle en fait partie intégrante et se trouve rémunérée par le versement des royalties stipulées au contrat.

164. — En second lieu, on se demandera dans quelle mesure le licencié pourra rapporter la preuve de la détention par le breveté d'un certain capital de savoir-faire. Car lui reprocher de ne pas le livrer nécessite la démonstration de son existence. A supposer même qu'une telle preuve puisse être faite, de quel contrôle disposera le licencié pour se rendre compte de l'exécution loyale, complète, demandée au breveté ? Quels seront les moyens d'information du licencié sur l'existence et l'importance du *know-how* sollicité, puisque, par définition, il s'agit de connaissances secrètes, confidentielles.

165. — La difficulté réside sans nul doute dans la mise en application de cette obligation, et c'est sur cette constatation pessimiste que nous ferons tout de même remarquer que l'obligation d'instruction à la charge du breveté marque incontestablement le caractère particulier du contrat de licence qui contraint le breveté à des obligations positives l'éloignant singulièrement du contrat de louage.

---

(34) Cass. com. 6 nov. 1957 : *Bull. civ.* 1957, III, 257, n° 297.

CONCLUSION

166. — A l'issue de cette étude de l'obligation de délivrance à la charge du concédant, un certain nombre de constatations s'imposent :

167. — D'une part, par sa physionomie générale, cette obligation ressemble, à n'en pas douter, à celle qui pèse sur le loueur. Comme celui-ci, le breveté doit remettre son titre et tous ses accessoires, afin de permettre à son licencié de se livrer à l'exploitation à laquelle il s'est engagé. Ainsi décrite, l'obligation de délivrance apparaît sous sa forme la plus simple.

Mais son examen détaillé nous a fait apparaître une constellation d'obligations secondaires qui transforment l'obligation de base pour l'éloigner de celle que l'on rencontre dans le louage. L'obligation de délivrance n'est plus une simple obligation de donner. Au contraire, elle devient collaboration, volontaire ou forcée, peu importe. Les prestations que le breveté doit exécuter enlèvent à la licence son caractère de simple tolérance. Il ne peut pas se contenter de tolérer l'exploitation de son invention, puisqu'il lui est réclamé des actes positifs : fourniture d'une assistance technique, de *know-how*, communication de ses perfectionnements entendus au sens large. Ce qu'il restera du louage, ce sera le droit reconnu au licencié, à savoir : un simple droit de jouissance, le concédant conservant la propriété de ses inventions.

168. — D'autre part, si l'examen auquel nous venons de procéder conduit à reconnaître au contrat de licence une ressemblance certaine avec le louage pour condamner toute idée de tolérance ou de simple permission, nous devons remarquer que les liens qui unissent breveté et licencié sont malgré tout d'une autre nature que ceux existant entre bailleur et locataire. De cette obligation de délivrance à l'aspect complexe se dégage l'idée d'une collaboration constante s'instaurant entre les parties. Certes, chacune d'elles est intéressée au développement fructueux de l'œuvre commune, mais des raisons diverses peuvent conduire le concédant à ne pas vouloir s'engager dans la voie de la coopération. Et pourtant il y sera tenu. Le poids des obligations qui lui incombent aliène en grande partie sa liberté. Contraint d'assister son licencié, de lui fournir son savoir-faire, de le faire bénéficier de ses inventions nouvelles tout au long de l'exécution du contrat, le breveté se voit assujetti à ce genre de servitudes qui caractérisent la collaboration étroite.

169. — De là à conclure à la dépendance pure et simple, il n'y a qu'un pas, que nous franchirons peut-être après avoir étudié la seconde obligation à la charge du concédant : l'obligation de garantie.

TITRE II

L'OBLIGATION DE GARANTIE

170. — Il serait vain d'astreindre le breveté à une obligation de délivrance aussi rigoureuse si l'on ne prévoyait pas, dans le même temps, la nécessité d'assurer au licencié la jouissance paisible du brevet. Ce sera l'objet de l'obligation de garantie que l'on rencontre, d'ailleurs, dans le contrat de louage. Cette obligation est-elle susceptible de concourir au resserrement des liens unissant le breveté au licencié ? La réponse à la question posée sera, sans nul doute, affirmative si nous constatons non seulement une extension de la garantie légale (chap. I), mais encore une restriction de la non-garantie conventionnelle (chap. II).

CHAPITRE PREMIER

L'EXTENSION DE LA GARANTIE LÉGALE

171. — Les troubles susceptibles de contrarier le licencié dans la jouissance de son droit peuvent avoir trait tant à l'existence même du droit concédé (Section I) qu'à l'exercice de ce même droit (Section II).

SECTION PREMIÈRE.

LA GARANTIE PORTANT SUR L'EXISTENCE DU DROIT

172. — L'existence du droit concédé par le breveté peut être menacée par les vices que l'invention peut comporter et qui entraîneront la nullité du brevet. Les causes de nullité du brevet sont nombreuses. Certaines nous paraissent cependant relever du comportement fautif du breveté, alors que d'autres semblent devantage lui être étrangères.

Parmi les premières, nous pensons que la déchéance pour défaut de paiement des annuités n'est même pas à considérer comme un vice, lorsqu'elle a été encourue postérieurement à la formation du contrat. Elle procède alors de la faute exclusive du breveté et relève de la garantie de son fait personnel. Le breveté doit aussi être reconnu responsable de l'insuffisance de description jointe au brevet. Pouvait-il encore ignorer que son invention présentait un caractère immoral ou illicite ? Est-il admissible que le breveté donne à son invention un titre frauduleusement inexact ?

L'aspect fautif de la conduite du breveté est plus discutable dans le cas de nullité du brevet provenant de la non-brevetabilité de l'invention, en raison du manque de nouveauté, de résultat industriel et d'activité inventive depuis la loi nouvelle.

Quoi qu'il en soit, dans tous ces cas, le brevet sera frappé de nullité. La question qui se pose alors consiste à savoir si le breveté garantit la validité du brevet (Sous-Section I).

Mais, à côté de ces brevets frappés de nullité pour n'avoir pas respecté les conditions de brevetabilité, on rencontre des inventions valables en soi, mais pour lesquelles il est impossible d'aboutir à une exploitation industrielle. Le breveté doit-il garantir le caractère exploitable de l'invention ? (Sous-Section II).

SOUS-SECTION PREMIÈRE

La garantie de la validité du brevet.

173. — Le problème à résoudre se pose en ces termes : le vice, dont le brevet est entaché, dans la mesure où il constitue un défaut de la chose louée qui en empêche l'usage, ou en rend tout au moins cet usage moins commode, permet-il au licencié de demander la résiliation du contrat conformément à l'article 1721 du Code civil ? Permet-il aussi d'obtenir des dommages et intérêts comme le prévoit l'alinéa 2 de ce même texte ? Ici, en effet, l'éventualité d'une réduction du prix du bail ne se pose pas, car le vice est toujours tellement grave que seules les deux autres sanctions peuvent être efficaces.

174. —Pour répondre à la question posée, il convient tout d'abord de rappeler brièvement les théories en présence (§ 1er). Ce n'est qu'ensuite que nous en apprécierons la valeur (§ 2) en essayant de déceler à travers les décisions jurisprudentielles la position des tribunaux (§ 3).

§ 1er. — *Les théories en présence.*

175. — Trois courants divergents se manifestent en doctrine, correspondant à deux thèses extrémistes et à une thèse intermédiaire. Nous les examinerons successivement.

A. — *La thèse favorable à l'obligation de garantie.*

176. — Un bon nombre d'auteurs se sont déclarés franchement partisans d'une obligation de garantie à la charge du breveté. Le fondement de cette obligation est recherché dans la nature même du contrat de licence. Allart s'exprimait ainsi : « Il peut arriver que la poursuite en contrefaçon échoue à cause de la déchéance ou de la nullité du brevet reconnues par le tribunal. Quel sera, dans cette hypothèse, le droit du licencié ? Il se trouvera dans la situation du preneur lorsque la chose louée est atteinte de vices ou de défauts qui en empêchent l'usage (C. civ., art. 1721). Il pourra se retourner vers son bailleur et demander la résiliation du contrat avec dommages et intérêts. » (1). Pouillet n'était pas d'un avis contraire lorsqu'il écrivait : « ... comme le preneur (en matière de bail), il a contre son cédant un droit de garantie en raison des vices

(1) H. Allart, *op. cit.*, n° 258, p. 231.

de la chose qui empêcheraient l'usage... » (2). Les auteurs modernes partagent la même opinion : le licencié a droit à la garantie du breveté en raison des vices que comporte la chose (3).

On constate que ces auteurs prennent comme fondement commun à leur théorie la nature du contrat de licence qu'ils rapprochent du contrat de louage. Il n'est pas étonnant dès lors de rencontrer une thèse fondamentalement opposée, reposant sur une conception différente de la nature juridique du contrat de licence.

B. — *La thèse opposée à l'obligation de garantie.*

177. — Cette théorie a été soutenue par M. Morel, qui partait de l'idée que, par le contrat de licence, le breveté ne fait que prendre l'engagement de ne pas poursuivre son licencié en contrefaçon. En conséquence, estimait l'auteur, le concédant ne s'oblige nullement à faire jouir paisiblement son licencié de son droit d'exploitation (4). Il en résulterait, selon cet auteur, que le licencié n'aurait pas à se plaindre de l'éviction qu'il peut éprouver en raison de la nullité du brevet. La solution est tout de même rigoureuse, et c'est peut-être ce qui a conduit un auteur à prendre une position plus modérée.

C. — *La thèse intermédiaire.*

178. — Elle est l'œuvre de M. Casalonga, qui appuie sa démonstration non plus sur la nature du contrat, mais sur le caractère aléatoire du titre, c'est-à-dire du brevet, ce qui le conduit à affirmer que le breveté « n'a pas à garantir au licencié la nouveauté de l'invention ». S'il existe une antériorité, précise l'auteur, « c'est au licencié de la découvrir » (5).

Mais assez curieusement l'auteur ajoute : « cette antériorité, qui constitue une cause de nullité du brevet, peut parfaitement justifier une action en résiliation du contrat de la part du licencié à partir du moment où la nullité a été prononcée par une décision de justice devenue définitive ». Et puis, fait remarquer M. Casalonga : « Le licencié peut aussi demander la résolution du contrat pour défaut de cause et d'objet en même temps que la nullité pour défaut de nouveauté du brevet. » On aperçoit le souci de l'auteur de ne pas aller jusqu'au bout de sa démonstration et permettre au licencié, en l'absence de garantie du breveté, de se défaire malgré tout d'un contrat dont l'objet même a disparu.

Que faut-il penser de ces opinions divergentes ?

---

(2) E. POUILLET, *op. cit.*, n° 284, p. 355.
(3) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 188, p. 276 et s.; — P. MATHELY et R. PLAISANT, *J. Cl. com.-Annexes, Brevets d'invention*, fasc. 24, n° 49.
(4) J. MOREL, *op. cit.*, p. 63.
(5) A. CASALONGA, *op. cit.*, t. 1, n° 780, p. 441.

§ 2. — *L'appréciation de ces théories.*

179. — En ce qui concerne celle de M. Morel, elle serait certainement justifiée si, comme il le soutient, le contrat de licence devait s'analyser en une simple permission donnée au licencié pour exploiter l'invention du breveté. Mais nous savons qu'il n'en est rien. Le contrat de licence ne comporte pas cet aspect purement négatif au regard du concédant. Celui-ci, au contraire, est tenu à des obligations positives bien marquées. Il semble, dès lors, que la thèse de M. Morel doive être condamnée.

180. — Qu'en est-il de la théorie de M. Casalonga ? Qu'on nous permette d'observer son manque de rigueur. Si le breveté ne doit aucune garantie, que signifie la sanction d'une résiliation du contrat ? En réalité, l'auteur pense à une résiliation, fondée non pas sur l'obligation de garantie du breveté, mais sur l'absence d'objet du contrat par suite de l'annulation du brevet. A ce titre, l'observation est exacte. Malgré tout, l'argumentation qui étaye cette théorie nous paraît assez fragile. L'aléa du titre ne permet sûrement pas de justifier l'absence de garantie, réduite, dans la thèse de M. Casalonga, à l'impossibilité pour le licencié de demander des dommages et intérêts. Nous avons déjà eu l'occasion de nous prononcer sur cet argument et nous nous proposons d'y revenir plus longuement dans les développements qui vont suivre.

Ensuite, pourquoi demander au licencié de découvrir l'antériorité que le breveté, mieux placé que lui, n'a pas été à même de déceler ? Il nous semble, d'ailleurs, que la Cour de cassation vient d'infliger un sérieux démenti à la thèse de M. Casalonga, selon laquelle il appartiendrait au licencié de se renseigner sur les causes de nullité du brevet (6). Il s'agissait en l'espèce d'un brevet suisse qui n'avait pas été déposé en France dans le délai de priorité prévu par la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle. Le dépôt tardif de la demande avait entraîné la nullité du brevet français qui avait été donné en licence. Le licencié avait alors demandé la résiliation du contrat en justice. Or, le breveté soutenait que le licencié aurait pu constater personnellement le vice qui entachait le brevet. Les juges saisis du litige ne crurent pas devoir suivre cette argumentation et condamnèrent le breveté. C'est le pourvoi formé contre cette décision que la Cour de cassation rejette. Or, il était sans aucun doute possible plus facile au licencié, dans cette espèce, de se rendre compte de la nullité du brevet que dans l'hypothèse visée par M. Casalonga, à savoir le défaut de nouveauté de l'invention.

Enfin, le raisonnement de cet auteur ne repose que sur une seule cause de nullité, celle relative au défaut de nouveauté. Qu'en est-il alors des autres cas de nullité ? Or, nous pensons qu'un seul d'entre eux ne doit pas permettre de construire une théorie d'ensemble de la garantie.

---

(6) Cass. com. 19 avril 1967 : *Quot. jur.* 27 janv. 1968, n° 11, p. 4, précité.

181. — C'est pourquoi nous approuvons pleinement la thèse de la majorité des auteurs qui voient dans le contrat de licence une institution semblable à celle du louage et, partant, estiment que la garantie du breveté, non seulement est due, mais encore qu'elle doit se calquer fidèlement sur celui-ci. Et il n'y a pas à faire cette distinction entre vices cachés et vices apparents que certains auteurs ont voulu introduire dans le débat (7). Nous pensons avec Allart que cette distinction doit être écartée, car le breveté doit avant tout assurer à son concessionnaire la jouissance paisible de l'invention. De plus, il n'est pas de vice apparent, pour la bonne raison que le licencié n'est pas en meilleure position que le breveté pour les constater. En notre matière, les vices ne sont pas aussi ostensibles que ceux que l'on peut rencontrer dans le domaine du louage.

182. — Nous ajouterons qu'il n'est aucune raison de réserver au breveté un sort différent de celui que l'article 1693 du Code civil aménage à l'intention de l'auteur d'une cession de créance. Dans les deux cas, on se trouve en présence d'un bien incorporel. Or, selon l'article 1693 du Code civil, le cédant garantit non seulement l'existence matérielle du titre, mais encore l'existence du droit cédé (8). Si le cédant ne garantit pas la solvabilité du débiteur, il garantit au moins l'existence de la créance. Et il y a lieu à garantie, affirme la doctrine, si la créance était éteinte dans le patrimoine du cédant par une cause d'extinction quelconque (9).

Le breveté ne saurait donc être admis à prétendre qu'il ne garantit que l'existence du titre et qu'il abandonne aux risques et périls du licencié l'existence même du droit. Seule une stipulation du contrat pourrait éventuellement exclure cette garantie.

Quelle est alors la position des tribunaux placés en face de ces trois théories ?

§ 3. — *La position jurisprudentielle.*

183. — A la vérité, la jurisprudence n'a jamais été appelée à trancher la question, pour la raison très simple qu'elle ne lui a jamais été clairement posée. Assez étrangement, en effet, les plaideurs n'ont pas songé, semble-t-il, à recourir au mécanisme de l'obligation de garantie et ont toujours placé la discussion sur un autre plan. La démarche était alors fort simple. On a bien pensé que l'annulation du brevet devait entraîner la fin du contrat de licence. Pour y parvenir, on a tout simplement constaté qu'un brevet frappé de nullité était nul *ab initio*, que par voie de

(7) R. Moureaux et G. Weismann, *op. cit.*, n° 210, p. 148, et n° 187, p. 137.
(8) *J. Cl. civ.*, art. 1689-1695, fasc. B, n°s 21 et s.
(9) Planiol et Ripert, *Traité pratique de droit civil français*, t. 7, n° 1132.

conséquence il n'avait jamais pu donner lieu à un contrat valable. Dans ces conditions, a-t-on dit, le brevet annulé rend le contrat sans objet, et celui-ci doit à son tour être annulé. C'était l'application pure et simple de l'article 1108 du Code civil. Le raisonnement était valable, et la jurisprudence l'a suivi sans hésitation (10). Une difficulté a néanmoins surgi sur le point de savoir si le licencié pouvait demander la nullité du brevet pour solliciter ensuite l'annulation du contrat sur lequel portait le brevet annulé. On sait, en effet, que la nullité du brevet, ou du moins la décision qui la prononce, n'a qu'un effet relatif, *c'est-à-dire entre les parties en cause seulement,* sauf dans les cas extrêmement rares où cette nullité intervient sur réquisition du ministère public (11). Cette relativité de la chose jugée a alors pour conséquence que la nullité prononcée à la demande d'un tiers n'a aucun effet à l'égard du licencié. Celui-ci se verra donc obligé de la faire constater en introduisant une nouvelle instance. Or, ce droit a été contesté par la cour de Limoges (12). Mais, depuis, la jurisprudence semble fermement établie dans le sens contraire et reconnaît au licencié le droit d'agir en nullité du brevet (13). Bien mieux, elle lui permet d'intervenir à l'action intentée par un tiers (14). La solution s'imposait en présence du texte de l'article 34 de la loi de 1844, qui accordait ce droit, en termes formels, à toute personne y ayant intérêt. Nous remarquerons que la loi nouvelle reste muette sur ce point en abandonnant les dispositions de l'article 34 de l'ancienne. Le bon sens invite toutefois à penser que rien ne sera changé à cet égard.

184. — Une précision doit être apportée en ce qui concerne la déchéance du brevet : une certaine tendance en doctrine consiste à considérer la déchéance du brevet comme un vice. Cette vue n'est pas inexacte en soi, mais nous pensons néanmoins que le brevet déchu se distingue du brevet affecté d'un vice, même si le résultat est le même. Le résultat sera identique en ce sens qu'on sera chaque fois en présence d'un brevet nul. Mais la nullité du brevet par suite de sa déchéance ne peut plus fonder l'action du licencié sur le défaut d'objet, sauf dans le

---

(10) Cass. civ. 29 juil. 1891 : *S.* 91, 1, 393; — Cass. civ. 5 avril 1960 : *Ann. prop. ind.* 1965, 176; — Orléans 13 juil. 1892 : *S.* 95, 1, 134; — Paris 29 janv. 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 361.

(11) La solution est restée la même dans la loi de 1968 (art. 50).

(12) Limoges 28 juil. 1901 : *Ann. prop. ind.* 1910, 36, a fondé sa décision sur trois arguments : le licencié ne peut se plaindre aussi longtemps qu'il n'a pas subi de trouble de jouissance; or, ce n'est que lorsque le brevet aura été annulé qu'il y aura trouble et recours en garantie contre le breveté; — en acceptant de signer le contrat de licence, le licencié s'est placé sur le terrain de la validité du brevet; il ne peut plus ensuite la remettre en cause; — enfin, grâce à cette convention, le licencié avait plus de facilités pour découvrir les vices du brevet, et il serait déloyal de lui ouvrir la voie de la nullité. V. les observations de P. ROUBIER à propos de cet arrêt in *Licences et exclusivités : Annales de droit commercial français, étranger et international,* 1936, p. 313.

(13) Cass. civ. 1er avril 1924 : *Ann. prop. ind.* 1924, 235; *Gaz. Pal.* 1924, 2, 36; — Trib. civ. Seine 26 juil. 1917 : *Ann. prop. ind.* 1925, 352. — *Contra :* Riom 12 mars 1954 : *Gaz. Pal.* 1954, 2, 186; *Rev. trim. dr. com.* 1955, 85, n° 5, obs. P. ROUBIER et A. CHAVANNE.

(14) Trib. civ. Seine 11 juin 1903 : *Ann. prop. ind.* 1904, 295.

cas où ce brevet aurait été frappé de déchéance avant la formation du contrat, mais sur l'article 1184 du Code civil pour inexécution du contrat de la part du breveté. Mais, au lieu de recourir à l'article 1184, on pourrait très bien fonder l'action sur l'obligation de garantie du breveté en raison de son fait personnel. Dans ces deux derniers cas, on aboutirait chaque fois à la résiliation du contrat. D'ailleurs, à propos de la déchéance s'est aussi posé le problème de savoir si le licencié était en droit de la demander au tribunal. Considérant que tout intéressé pouvait disposer de cette action, la jurisprudence a permis au licencié d'agir (15). On observera que la loi nouvelle contient des dispositions novatrices en ce domaine (16). La déchéance du brevet n'est plus prononcée par le tribunal. Elle prend effet à la date de l'échéance de l'annuité non acquittée, étant entendu que le breveté dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour l'acquittement de la taxe moyennant le paiement d'une surtaxe (art. 41). A défaut, la déchéance est constatée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, qui la notifie au breveté. Toutefois, le breveté peut, durant un nouveau délai de six mois, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits. Mais, pour que ce recours aboutisse, il devra justifier d'une excuse légitime. Après l'expiration du délai de recours, ou en cas de rejet de celui-ci, l'Institut national de la propriété industrielle procédera à la publication de la déchéance. Ainsi donc, la déchéance est retirée au pouvoir judiciaire, et seule l'Administration est compétente. Ce texte soulève cependant trois questions. En premier lieu, il stipule que le recours du breveté lui sera ouvert sous réserve des droits acquis par les tiers. Que faut-il entendre par cette formule ? Nous pensons qu'il s'agit des tiers qui auraient obtenu dans le deuxième délai de six mois une licence obligatoire. En deuxième lieu, devant quelle instance sera présenté le recours du breveté ? Judiciaire ou administrative ? En troisième lieu, quelles sont les excuses de non-paiement que l'on considérera comme légitimes : l'absence, la maladie, la négligence ou l'oubli d'un mandataire ? Autant de questions auxquelles le législateur aurait bien fait de répondre lors de la rédaction du texte. Le décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968 a répondu à la deuxième en précisant que le recours dont dispose le breveté doit être formé devant la cour d'appel de Paris.

185. — En définitive, il apparaît bien que rien ne saurait empêcher le licencié, en cas de nullité du brevet, de demander la résiliation de son contrat et des dommages et intérêts en basant son action sur la garantie due par le breveté. La jurisprudence serait d'autant plus sensible à cette démarche qu'elle n'a pas manqué de reconnaître, dans certaines circons-

---

(15) Trib. civ. Seine 18 fév. 1911 : *Ann. prop. ind.* 1913, 56; — Paris 24 juil. 1912 : *Ann. prop. ind.* 1913, 59; — Trib. civ. Seine 11 fév. 1914 : *Ann. prop. ind.* 1914, 97.

(16) Art. 48 de la loi du 2 janv. 1968.

tances, la validité de la clause de non-garantie examinée dans le chapitre suivant.

Remarquons que la jurisprudence a même permis à un licencié de demander la résiliation du contrat pour dol, alors que le brevet concédé était nul pour défaut de nouveauté (17). C'est là une nouvelle démarche, sans doute accueillie par la Cour de cassation, en raison de ce que le breveté, dans la correspondance échangée avec le licencié dans le cadre des pourparlers, avait laissé entendre que son brevet « pouvait avoir en France une valeur considérable ». La Cour suprême a vu dans cette affirmation une manœuvre dolosive de la part du breveté permettant d'annuler le contrat.

186. — Il résulte de tout ce qui précède que le breveté garantit la validité du brevet et que, dans le cas où celui-ci vient à être frappé de nullité, le licencié est en droit de demander la résiliation du contrat et des dommages et intérêts.

Il reste à préciser que l'invention concédée peut être affectée d'un vice matériel, conduisant à mettre en danger la vie même du licencié. Qu'on imagine, en effet, qu'en fabriquant ou en manipulant l'objet breveté, une explosion se produise, due à la conception même de l'objet. Il est encore naturel que le breveté devra garantir le licencié du dommage qu'il a pu éprouver. Dommage qui pourra être matériel ou corporel.

187. — Mais, sans être entaché d'un vice empêchant la brevetabilité de l'invention, le brevet peut porter sur une invention impossible à exploiter industriellement.

SOUS-SECTION II

La garantie du caractère exploitable de l'invention.

188. — Le simple bon sens invite à penser qu'il ne servirait à rien d'autoriser le licencié à exploiter une invention si celle-ci se révélait irréalisable. Comme en matière de location, le breveté doit livrer une chose, sous-entendu un brevet, « en état de servir à l'usage auquel elle est destinée » (18). Or, l'usage que vise le licencié, c'est bien l'exploitation de l'invention. Celle-ci peut s'apprécier à deux niveaux : tout d'abord, au stade de la réalisation industrielle (§ 1er); ensuite, au plan de l'exploitation commerciale (§ 2).

---

(17) Cass. com. 19 avril 1967 : *Quot. jur.* 27 janv. 1968, n° 11, p. 4 précitée. De même : Cour de révision de Monaco 13 déc. 1968 : *D.* 1969, 1, 180.

(18) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 188, p. 276.

§ 1er. — *L'invention techniquement exploitable.*

189. — Il apparaît à l'évidence que le breveté soit tenu de délivrer une invention techniquement réalisable. On ne concevrait pas un licencié obligé de payer des redevances pour l'exploitation d'une invention qui s'avère irréalisable du point de vue industriel. Ce serait consacrer un marché de dupe. Le droit et l'équité s'y opposent. Tel est bien l'avis de la doctrine (19), et la jurisprudence n'en décide pas autrement (20).

190. — Si, sur ce premier parti, l'unanimité s'est vite réalisée, il reste à se demander quelle serait la sanction encourue par le concédant dans l'hypothèse de la délivrance d'une invention inapte à une exploitation industrielle. L'interrogation est d'un très grand intérêt. Il est, en effet, permis d'hésiter sur le point de savoir si l'obligation mise à la charge du breveté relève de son obligation de délivrance ou de son obligation de garantie. La mise en œuvre de l'action réservée au créancier de cette obligation inexécutée, ainsi que les conséquences qui en résultent, diffèrent selon la nature juridique que l'on reconnaît à l'obligation violée. Il est certainement raisonnable d'admettre que le breveté qui délivre une invention insusceptible d'application industrielle a manqué à son obligation de délivrance. Il se place, dès lors, sous le coup de l'article 1184 du Code civil, qui permet au licencié d'agir en résolution du contrat en demandant des dommages et intérêts. Mais est-il pour autant déraisonnable de considérer que l'invention industriellement irréalisable est infectée d'un vice, et que, par voie de conséquence, le seul recours du licencié soit une action rédhibitoire fondée sur l'article 1641 du Code civil pour la vente ou l'article 1721 pour la location ? La question mérite d'être posée, car on sait combien est délicate la détermination précise du domaine respectif de l'action en résolution et de l'action en garantie des vices cachés. Or, ni les conditions d'exercice, ni les résultats de ces deux actions, ne sont identiques. L'action en garantie des vices doit être exercée dans un bref délai (art. 1648), alors que l'action en résolution est éteinte par la prescription de droit commun. Une autre différence, plus fondamentale encore, sépare les deux actions. Ce n'est, en effet, que si le vendeur connaissait les vices de la chose qu'il est tenu, outre la restitution du prix, de tous dommages envers l'acquéreur (art. 1645), alors que, s'il les ignorait, il n'est tenu qu'au remboursement des frais occa-

---

(19) E. POUILLET, *op. cit.*, n° 249, p. 317; — A. CASALONGA, *op. cit.*, t. 1, n° 786, p. 445; — P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 188, n. 276; — J. VOULET, *op. cit.*, M² et M⁴; — R. MOUREAUX et C. WEISMANN, *op. cit.*, n° 207; — P. MATHELY et R. PLAISANT, *J. Cl. com., op. cit.*, fasc. 24, n° 32, qui s'expriment en ces termes : « Le contrat de licence suppose une découverte, une invention utilisable et industriellement réalisable. »

(20) Cass. req. 29 juin 1933 : *Ann. prop. ind.* 1935, 78; — Cass. req. 7 mai 1934 : *Ann. prop. ind.* 1935, 53; Liège 15 mai 1920 : *Ann. prop. ind.* 1929, 197; — Cass. civ. 16 juil. 1957 : *Ann. prop. ind.* 1959, 219; — Paris 16 mars 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 385.

sionnés par la vente (art. 1646). En revanche, en cas de résolution par application de l'article 1184 du Code civil, l'acquéreur peut obtenir la réparation du préjudice, sans avoir à prouver la mauvaise foi du vendeur.

191. — Ainsi se trouve-t-on placé devant un choix : obligation de délivrance ou obligation de garantie. Opter pour la première branche c'est favoriser le licencié au détriment du breveté. Se prononcer pour la seconde, c'est inverser la protection des intérêts. De toute façon, le choix est arbitraire, et c'est ce qui rend la discussion assez platonique. On constate, en effet, qu'en règle générale « la jurisprudence a tendance à fermer les yeux sur le cumul de la résolution du droit commun et de l'action ouverte par l'existence du vice caché » (21). Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner un récent arrêt de la Cour de cassation, qui déclare « que doit être cassée la décision des juges d'appel, qui, saisis d'une action en résolution d'une vente à livrer de marchandises, estimées défectueuses par l'acheteur, action fondée sur l'article 1184 du Code civil, déclarent que la demande en dommages et intérêts engagée par l'acheteur ne peut avoir d'autre fondement que les articles 1641 et suivants du Code civil sur la garantie des défauts de la chose vendue » (22). L'espèce est particulièrement révélatrice de l'indifférence manifestée par la Cour suprême quant à l'option faite par l'acheteur entre l'action en résolution et l'action en garantie des vices cachés. Elle mérite donc qu'on s'y arrête. Il s'agissait, en fait, d'une société qui avait acheté à une autre des peaux de mouton. Au cours du tannage, l'acheteur constata leur mauvaise qualité. De nombreuses peaux portaient des tâches de gale ou étaient déchirées. L'acheteur assigna alors le vendeur en résolution de la vente en demandant sa condamnation à des dommages et intérêts. Les premiers juges lui donnèrent gain de cause, au motif que les peaux livrées n'étaient pas conformes aux stipulations du marché. La cour d'appel déclare la demande irrecevable, comme mal fondée, pour la raison que les défauts constatés ne constituaient pas des vices cachés. Or, précisait l'arrêt, la demande en dommages et intérêts, en raison des défauts présentés par les peaux, ne pouvait avoir d'autre fondement juridique que les articles 1641 et suivants du Code civil. C'est cette décision que la Cour de cassation censure, estimant que l'acheteur peut parfaitement disposer, en pareil cas, de l'action en résolution.

192. — Ramenée à notre propos, cette solution nous permet d'admettre que le licencié, insatisfait de l'exploitation industrielle de l'invention qui lui est concédée, peut agir contre son concédant en résolution du contrat avec dommages et intérêts s'il y a lieu. Or, l'impossibilité d'une exploitation industrielle d'une invention se traduira presque toujours par un

---

(21) GÉRAUD DE LA PRADELLE, note sous Cass. civ. 11 oct. 1966 : *J.C.P.* 67, II, 15193.
(22) Cass. com. 24 nov. 1966 : *J.C.P.* 17, II, 15288, note J.H. — Dans le même sens, Cass. civ. 24 nov. 1966 : *J.C.P.* 68, II, 15429.

préjudice commercial pour le concessionnaire. N'est-ce pas là, d'ailleurs, l'opinion de MM. P. Mathely et R. Plaisant lorsqu'ils écrivent : « Si le breveté a livré une invention qui avait besoin de perfectionnements et qui n'était *pas encore industriellement réalisable,* il n'a pas fourni ce qu'il avait promis. *Il encourt alors la résiliation à ses seuls torts.* » (23).

193. — C'est aussi à cette conception que se rallie la Cour de cassation lorsqu'elle affirme que le contrat de licence doit être résilié aux torts du concédant si l'invention n'est pas réalisable techniquement (24).

194. — On ajoutera d'ailleurs que, d'un point de vue purement objectif, cette thèse reste tout aussi fondée. En effet, délivrer une invention qui n'est pas exploitable équivaut à ne rien délivrer. Le défaut que l'invention présente est tel qu'on ne peut même plus parler de vice, car il anéantit toute la valeur, toute la substance même de la chose (25). L'hypothèse du vice en matière de brevet d'invention est différente. Ce sera le cas d'un brevet nul, par exemple. Ici, l'invention est réalisable, mais le titre qui la protège n'est pas valable. En pareil cas, on peut considérer que le breveté n'est tenu que d'une obligation de garantie à raison des vices. Encore convient-il de signaler que la jurisprudence prononce l'annulation du contrat en cas de nullité du brevet et ne contraint pas le demandeur à prouver que la nullité du brevet constituait un vice caché. L'action en annulation du contrat est fondée, non pas sur l'existence d'un vice, mais plus simplement sur le défaut de cause entraîné par la nullité du brevet qui en est l'objet. Mais ceci est en dehors de notre propos pour l'instant. Retenons simplement que, dans l'hypothèse où l'invention est techniquement irréalisable, le licencié peut demander l'annulation du contrat en fondant son action soit sur l'absence de cause, soit sur l'existence d'un vice. Ainsi que nous l'avons vu, cependant, le licencié a le plus grand intérêt à choisir l'absence de cause comme fondement à son action.

---

(23) P. Mathely et R. Plaisant : *J. Cl. com., op. cit.,* fasc. 24, n° 49. — De même : H. Allart, *op. cit.,* n° 232, p. 205, qui estime que l'impossibilité d'exécution de l'invention est de nature à engager la responsabilité contractuelle du breveté.

Un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, a décidé que le licencié qui a dû cesser son activité en raison de l'impossibilité d'obtenir avec le procédé concédé en licence des produits satisfaisants six ans après les premiers essais, ne pouvait pas être considéré comme responsable de l'inexécution du contrat de licence (Cass. com. 25 juin 1968 : *Bull. civ.* 1968, IV, 181, n° 202; *D.* 1969, J, 23).

Il est évident que les difficultés de mise au point de l'invention doivent se rapporter à l'invention concédée et non pas à un dispositif non compris dans le brevet (Paris 14 fév. 1968 : *Ann. prop. ind.* 1968, 100).

(24) Cass. req. 29 juin 1933 : *Ann. prop. ind.* 1935, 78, précité.

(25) On peut d'ailleurs se demander si, en pareille hypothèse, le contrat de licence ne pourrait pas être annulé à la demande du licencié pour vice du consentement. En contractant, le licencié croyait en la possibilité d'une réalisation industrielle de l'invention, et cette réalisation industrielle constituait pour lui une qualité essentielle de l'objet donné en licence. Or, l'erreur portant sur les qualités substantielles de la chose vicie le consentement et peut entraîner l'annulation du contrat (H.-L. et J. Mazeaud, *Leçons de droit civil,* t. 2, p. 133, n° 164).

195. — Il reste alors à examiner des situations plus complexes, que nous regrouperons dans deux rubriques :

— la déclaration faite par le licencié par laquelle il affirme avoir procédé à des essais et reconnu la réalisation de l'invention peut-elle constituer une exonération du breveté ?

— qu'advient-il de l'invention exploitable industriellement, mais dont la mise en œuvre s'avère plus onéreuse que prévue initialement ?

196. — Il peut arriver que le licencié, préalablement à la conclusion du contrat de licence, ait procédé à des études et à des essais aux termes desquels il a déclaré que l'invention proposée lui convenait parfaitement.

La jurisprudence estime que de telles démarches de la part du licencié ont pour conséquence de le priver de toute revendication ultérieure (26). Ce raisonnement nous paraît parfaitement fondé. A partir du moment où le bénéficiaire d'un droit d'exploitation se déclare satisfait des résultats pratiques d'une invention qu'il a expérimentée, il prend le risque des difficultés ultérieures, sur l'existence desquelles il ne peut plus revenir. La chose livrée par le breveté doit être considérée comme correspondant à l'usage auquel le licencié la destinait. Par conséquent, l'obligation de délivrance du concédant est correctement remplie, et il n'y a plus lieu de s'en plaindre.

197. — *L'exploitation plus onéreuse :* c'est là, sans conteste, une question très épineuse à l'égard de laquelle il convient de bien se garder d'émettre une opinion tranchée. Selon Roubier, il ne faut pas confondre impossibilité de réalisation et nécessité d'une mise au point de la part du licencié (27). La simple difficulté d'exploitation rendant le contrat plus onéreux pour le licencié n'affecte en rien la délivrance du brevet (28). Telle était également l'opinion de la cour de Bordeaux, qui affirmait que la simple difficulté de réalisation, les frais de mise au point et les risques de fabrication restent à la charge du licencié (29). Une bonne partie de la doctrine partage le même point de vue. L'idée sur laquelle repose cette conception consiste à dire que le contrat de licence est un contrat aléatoire, dont le licencié prend les risques à sa charge (30). D'autres auteurs estiment que la mise au point de l'invention incombe au licencié qui, en acceptant telle quelle l'invention, a pris les risques de son lancement (31). Ces auteurs ont certainement en vue l'arrêt de la cour de Bordeaux, qui faisait remarquer qu'il appartenait au licencié « de prendre,

---

(26) Paris 16 mars 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 385.
(27) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 188, p. 276.
(28) P. ROUBIER et A. CHAVANNE : *Rev. trim. dr. com.* 1952, 828, n° 7.
(29) Bordeaux 8 juil. 1936 : *Ann. prop. ind.* 1939, 189.
(30) P. ROUBIER et A. CHAVANNE : *Rev. trim. dr. com.* 1952, 828, n° 7, précité.
(31) R. MOUREAUX et C. WEISMANN, *op. cit.* n° 207; — P. MATHELY et R. PLAISANT, *J. Cl. com., op. cit.*, fasc. 24, n° 49.

avant de traiter, les précautions nécessaires ». Seulement, la raison essentielle de cette affirmation réside dans la circonstance qu'en l'espèce le licencié était le copropriétaire du brevet. La Cour en a déduit qu'il était autant à même de connaître l'invention que son copropriétaire. Cette précision éclaire sans doute d'un jour nouveau la décision rapportée. Il est vrai que la cour de Paris a rendu un arrêt dans le même sens en admettant que « le licencié ne saurait, pour tenter de s'exonérer, invoquer de prétendues difficultés de mise au point sur le plan industriel, difficultés que le licencié doit prévoir et qui constituent un risque normalement à sa charge » (32). Il convient ici aussi de faire quelque réserve sur la rigueur de cette décision, qui s'explique par l'impossibilité dans laquelle se trouvait le licencié de rapporter la preuve des difficultés alléguées. C'était en vue de couper court à toute discussion que la cour de Paris a décidé de façon aussi péremptoire que les difficultés de mise au point doivent être prévues par le licencié. Mais il est bien certain que, si le licencié avait été à même de prouver des difficultés sérieuses, celles-ci auraient été prises en considération. C'est en effet au licencié qu'il appartient de démontrer que l'invention n'aboutit à aucun résultat industriel (33).

198. — Nous ne souscrivons pas à semblable opinion. En effet, dire que le contrat de licence est un contrat aléatoire nous paraît être une erreur. Nous aurons encore l'occasion d'examiner ce point particulier et nous nous bornerons à faire remarquer que la licence ne présente aucune des caractéristiques qui font d'une convention un contrat aléatoire. De plus, ce qui peut paraître aléatoire, en matière de brevet d'invention, ce sera la validité du brevet. Encore observera-t-on que le terme est mal choisi, car la validité du brevet n'est pas aléatoire au sens juridique, mais « incertaine ». Les conséquences, en droit, de cette distinction sont très importantes. Quant à supposer chez le licencié la possibilité de s'être rendu compte de la valeur technique de l'invention et des difficultés de sa mise en œuvre nous paraît quelque peu excessif. Qu'on ne perde pas de vue que le contrat de licence intéresse aussi la petite et moyenne entreprise, qui ne disposent, ni l'une, ni l'autre, des moyens d'investigations nécessaires.

199. — C'est pourquoi il nous apparaît qu'il puisse être posé en principe que le licencié fasse les frais de la mise au point de l'invention, à la condition qu'il s'agisse effectivement d'une mise au point et qu'en l'absence de celle-ci cette invention soit en elle-même industriellement réalisable. Il reste ainsi une marge raisonnable dans la mise au point, qui interdira au licencié de se plaindre de difficultés de détail. Quant à

(32) Paris 5 nov. 1955 : *Ann. prop. ind.* 1957, 427.
(33) Lyon 11 fév. 1952 : *Ann. prop. ind.* 1952, 95.

la nature de ces difficultés, il est difficile de la déterminer avec précision. Une récente décision de la Cour de cassation semble exiger « des difficultés insurmontables ». A notre avis, tout est question d'espèce, et le problème ne se prête à aucune solution stéréotypée (34). Mais, ce qui serait certain, c'est qu'à partir du moment ou les difficultés rencontrées sont telles que les frais à engager par le licencié dépassent en valeur et en efforts à fournir ceux habituellement admis pour une simple mise au point, il convient de considérer que le breveté a manqué à son obligation de délivrance. N'est-ce pas d'ailleurs une position identique qu'adopte la jurisprudence lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur le caractère exploitable de l'invention non plus du point de vue technique, mais commercial ?

§ 2. — *L'invention commercialement exploitable.*

200. — Pour Roubier, le breveté n'a aucunement à répondre de la productivité financière de l'exploitation. C'est le licencié qui doit supporter l'aléa financier de l'opération, écrivait-il, car « l'insuccès pratique de l'exploitation est une affaire d'habileté commerciale qui dépend exclusivement du licencié » (35). Ainsi comprise, l'exploitation commerciale de l'invention incombe sans doute au licencié. Le succès de la commercialisation d'un produit sera la plupart du temps tributaire de la qualité et du dynamisme du service commercial et du réseau de représentants du licencié. Si le lancement du produit ne trouve pas bon accueil auprès de la clientèle, le licencié ne peut s'en prendre qu'à lui-même. En effet, l'indifférence du client à l'égard du produit en cause peut avoir plusieurs origines : très souvent, la publicité qui accompagne la sortie sur le marché est défectueuse. D'autres fois, il ne correspond pas à un besoin réel. Enfin, il se peut qu'il soit trop cher et par conséquent peu compétitif par rapport à ses concurrents. Dans toutes ces hypothèses, le licencié doit supporter les conséquences d'un tel échec commercial. Il lui appartenait de se livrer à une étude de marché qui l'aurait renseigné sur les prix pratiqués par la concurrence, sur le potentiel de vente du produit dont il envisageait la commercialisation. Enfin, il devait apporter plus de soin à sa publicité. Quant au coût de la campagne promotionnelle, le licencié devait se livrer à des calculs prévisionnels qui auraient tenu compte des frais de publicité, de l'engagement éventuel de nouveaux représentants, de leur formation, etc.

On objectera, avec raison, que de telles démarches peuvent être fort

---

(34) Cass. com. 2 déc. 1963 : *Ann. prop. ind.* 1964, 128; — Dans le même sens, Paris 5 nov. 1955 : *Ann. prop. ind.* 1957, 428. La Cour de cassation a admis que, en présence d'une mise au point faite par le breveté et ne donnant pas satisfaction, le licencié pouvait légitimement refuser d'exploiter (Cass. com. 17 nov. 1965 : *Ann. prop. ind.* 1966, 287; *Rev. trim. dr. com.* 1968, 699, obs. A. CHAVANNE).

(35) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 188, p. 276.

longues et risquent d'impatienter le breveté pressé de conclure rapidement le contrat projeté. Celui-ci sera alors tenté de contracter avec un candidat plus rapide dans ses décisions. C'est pour pallier cet inconvénient qu'il sera recommandé, en pratique, de conclure un accord aux termes duquel le breveté s'interdit de contracter par ailleurs durant un délai convenu. A l'expiration de ce délai, le futur licencié pourra, selon le cas, renoncer à l'exploitation envisagée en usant de sa faculté de dédit prévue dans le même accord en abandonnant les arrhes versées au profit du breveté. Au contraire, il pourra décider de traiter ferme. Les arrhes abandonnées au breveté auront pour cause la contrepartie de l'engagement pris par le breveté et aussi très souvent la révélation de secrets concernant l'invention (36). Certes, il conviendra de prendre soin de se mettre immédiatement d'accord sur les conditions financières de l'octroi de la licence, afin que le breveté ne soit pas tenté d'émettre, après coup, des prétentions exagérées. Au reste, on peut même se demander dans quelle mesure le licencié ne disposerait pas, en pareil cas, du droit d'agir en nullité, en raison de ce que l'acte considéré contiendrait une clause potestative (37).

Donc, le licencié seul aura à subir les conséquences de l'échec commercial que connaîtra éventuellement l'invention.

201. — Cependant, certains auteurs n'hésitent pas à écrire que l'exploitation de l'invention *doit être commercialement possible* (38). A priori, cette affirmation paraît en contradiction avec les développements qui précèdent. En réalité, il n'en est rien. En effet, l'échec purement commercial peut être dû, comme nous l'avons vu, soit à l'imprévoyance, à l'incompétence ou à l'impéritie du licencié. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'échec commercial peut aussi provenir de l'invention même, sans qu'il puisse être fait un reproche quelconque au licencié. La formule « commercialement possible » signifie alors que l'invention, bien que réalisable techniquement, ne peut pas être mise valablement sur le marché. C'est bien en ces termes que s'exprime la cour de Paris lorsque, après avoir rappelé que le licencié est tenu de fabriquer et de vendre, elle décide que : « encore faut-il que l'exploitation de l'objet breveté soit industriellement et commercialement possible » (39).

Or, pour la cour de Paris, la nécessité pour le licencié de se livrer « à la fabrication d'objectifs spéciaux pour caméras dont le prix de revient serait tel que la vente au public ne serait plus possible » constitue un empêchement dirimant à l'exploitation commerciale de l'invention. Une décision du tribunal de grande instance de la Seine tient compte,

(36) A. Bouju, *Direction des entreprises et brevets d'invention*, Paris 1961, p. 99.
(37) Paris 24 oct. 1964 : *Rev. trim. dr. com.* 1965, 396, n° 6, et obs. P. Roubier et A. Chavanne. Cet arrêt a considéré qu'un contrat de promesse de licence sans indication permettant de fixer le montant des redevances devait être déclaré nul en raison du caractère purement potestatif du contrat.
(38) J. Voulet, *op. cit.*, M⁴.
(39) Paris 4 fév. 1958 : *Ann. prop. ind.* 1959, 224.

à son tour, « des difficultés techniques et commerciales sérieuses auxquelles le licencié s'est heurté » pour l'exonérer de toute responsabilité, en raison de l'inexploitation de l'invention (40). C'est encore dans le même sens que statue la cour de Paris dans une affaire qui mettait aux prises breveté et licencié. Le premier reprochait au second une insuffisance d'exploitation du brevet qu'il lui avait concédé et qui portait sur un joint de transmission homocinétique à entraînement multiple appelé joint Devos. Or, la Cour constate que l'échec commercial de ces joints est dû essentiellement à ce que les fabricants d'automobiles, seuls utilisateurs en grande série de ces fabrications, avaient déjà des modèles admis et fabriqués par eux. Qu'ainsi leurs concessionnaires, s'il leur était loisible de s'approvisionner en joints Devos, avaient également en vente des joints provenant du fabricant. Et la Cour de noter enfin que, dans ces conditions, « seuls des prix intéressants auraient pu attirer cette clientèle, surtout qu'il n'était pas discuté par les parties que le joint réalisé d'après le procédé Devos, s'il présentait des qualités techniques indiscutées, était beaucoup plus onéreux que celui utilisé par les fabricants ». La Cour conclut qu'il y a lieu de débouter le breveté de sa demande tendant à obtenir la résiliation du contrat et la condamnation du licencié à des dommages et intérêts (41). Nous pensons qu'il convient de limiter la portée de cette décision. Ce serait certainement aller trop loin que de prêter à ses rédacteurs l'intention de reconnaître, en l'espèce, une obligation à la charge du breveté. Il n'est pas permis d'émettre une telle prétention, et nous estimons volontiers qu'elle a pour seul dessein de démontrer qu'en de telles circonstances le licencié ne peut pas être poursuivi pour inexécution de son obligation d'exploiter. En d'autres termes, l'arrêt tend uniquement à constater qu'il n'est tenu d'exploiter que dans la mesure où l'invention est commercialement exploitable. En revanche, il n'est sûrement pas permis de penser que le licencié, se heurtant à ce genre de difficultés commerciales, serait admis à demander la résolution du contrat pour inexécution de l'obligation de délivrance.

On notera avec intérêt une décision de la cour de Paris, qui dispose : « Considérant... que le breveté garantit seulement la validité du brevet au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1844, et le fait que l'invention est susceptible d'être réalisée industriellement, ce qui était le cas du brevet litigieux; que, par contre, le cédant ne garantit pas la valeur commerciale de l'invention » (42). Cette décision paraîtra quelque peu rigoureuse, en particulier lorsqu'on la compare à celle du 1er mars 1963, que nous venons d'analyser et rendue par la même juridiction. Le licencié arguait des difficultés techniques qu'il rencontrait dans la mise au point de l'invention pour se défaire du contrat de licence qu'il avait signé. L'invention concernait une machine à calculer à quatre opérations non

(40) Trib. gr. inst. Seine 9 fév. 1963 : *Ann. prop. ind.* 1965, 179.
(41) Paris 1er mars 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 28.
(42) Paris 16 mars 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 385.

automatique et actionnée à la main. Le licencié s'était vu contraint de modifier à diverses reprises la matière employée pour les pignons de calcul et, en dernier lieu, il avait réalisé des pignons métalliques complètement creux en brasant des aiguilles en corde à piano représentant des dents sur deux petites flasques. Il reconnaissait que ces pignons donnaient satisfaction, mais étaient d'un coût élevé, de sorte que le prix de revient de la machine était trop élevé pour qu'elle puisse être offerte à la vente à un prix compétitif. La Cour reste insensible à cette argumentation et décide que, dès l'instant où l'invention est réalisable sur le plan industriel, il n'y a pas lieu de se préoccuper de son intérêt sur le plan commercial.

Seulement, la rigueur de la position prise par la cour de Paris se trouve nettement tempérée si l'on examine de plus près les circonstances de la cause. Elle relève, en effet, que le licencié a pu tout à loisir étudier le dispositif concédé bien avant même que la demande du brevet ne soit déposée. Qu'une collaboration s'est instaurée entre le breveté et le licencié antérieurement à la prise du brevet, collaboration qui a conduit le licencié à faire de nombreuses observations au breveté à la suite des essais effectués en vue de modifier les plans primitifs. Toutes ces circonstances de fait ayant entouré la conclusion du contrat de licence ont influencé la cour de Paris, dont la prise de position en traduit les effets (43).

202. — Nous retiendrons, en conclusion, que le breveté doit être reconnu débiteur d'une obligation de garantie à l'égard de son licencié, aux termes de laquelle, il garantit la validité du brevet, c'est-à-dire l'existence du droit concédé. L'action ouverte au licencié, en cas de nullité du brevet, peut être fondée, soit sur la garantie proprement dite du breveté, en raison du vice de la chose louée, soit sur l'absence d'objet du contrat, la nullité ayant un effet rétroactif. Dans certaines hypothèses, l'attitude du breveté peut être considérée comme dolosive, et la nullité du brevet permettra au licencié de demander l'annulation du contrat. Par ailleurs, si l'invention n'est pas techniquement réalisable, le licencié pourra agir non seulement par l'action rédhibitoire, mais encore par l'action en résolution du contrat, l'inaptitude de l'invention à une exploitation industrielle engageant la responsabilité du breveté au titre de son obligation de délivrance. La prescription de l'action en pareil cas est alors de trente ans. En définitive, seul le succès commercial de l'invention échappe à la garantie du breveté. L'étude de la garantie de l'existence du droit fait déjà apparaître, de façon embryonnaire, certes, l'extension de la garantie légale pesant sur le breveté.

La différenciation des obligations de garantie du breveté portant sur l'exercice du droit viendra renforcer cette extension.

---

(43) Cf. P. MATHELY : *La propriété industrielle* nov. 1964, 253 : « Il faut cependant faire une réserve sur la rigueur de cette décision. Il est en effet de principe que le breveté doit la garantie de la possibilité d'exploiter et que la possibilité d'exploiter doit s'apprécier non seulement du point de vue industriel, mais encore du point de vue commercial. »

SECTION II.

LA GARANTIE PORTANT SUR L'EXERCICE DU DROIT

203. — L'obligation de garantie ayant pour but d'assurer la jouissance paisible du brevet concédé, le concédant doit éviter tout trouble susceptible de porter atteinte à cette jouissance. Or, le trouble que le licencié risque de rencontrer dans l'exercice de son droit peut avoir une double origine : ce sera tout d'abord l'éviction du fait personnel du breveté (Sous-Section I), ce sera ensuite l'éviction du fait des tiers (Sous-Section II).

SOUS-SECTION PREMIÈRE.

La garantie d'éviction du fait personnel du breveté.

204. — La garantie du fait personnel du breveté a essentiellement pour fonction de le contraindre à s'abstenir de tout acte de nature à troubler l'exploitation du licencié. Ainsi énoncée, l'obligation de garantie prend un aspect négatif. Cependant, ce serait une erreur de croire que le concédant n'est pas en même temps tenu à des prestations positives, afin d'éviter précisément que son concessionnaire ne soit exposé à certains troubles. Mais le caractère positif ou négatif des obligations du breveté importe peu. Ce qu'il est intéressant de noter est que certaines d'entre elles apparaissent au cours de l'exécution du contrat (§ 1[er]), alors que d'autres se situent à l'expiration du contrat (§ 2).

§ 1[er]. — *En cours d'exécution du contrat.*

205. — Le licencié peut être troublé dans sa jouissance dans le cas où le brevet vient à tomber dans le domaine public. Le breveté doit par conséquent acquitter régulièrement les annuités (I). Le trouble peut aussi provenir d'une exploitation concurrente. Le breveté est-il alors admis à exploiter concurremment avec le licencié, au risque de l'évincer ? (II). Enfin, le licencié peut être troublé en cas de cession du contrat. Le breveté est-il, dès lors, autorisé à céder librement le contrat, notamment par la cession du brevet sur lequel il porte ? (III).

I. — L'OBLIGATION DE PAYER LES ANNUITÉS.

206. — On sait que le brevet peut être frappé de déchéance si les annuités ne sont pas payées. On s'est toutefois demandé qui, du licencié

ou du breveté, devait satisfaire à cette obligation (44). L'accord s'est néanmoins rapidement réalisé tant en doctrine qu'en jurisprudence pour admettre que, sauf clause contraire, le breveté doit maintenir en vigueur le brevet dont il a donné licence et, en particulier, payer les annuités (45).

207. — Il reste bien entendu que le licencié devra acquitter les annuités s'il s'est engagé à le faire dans le contrat de licence. Et si, par sa faute, le brevet venait à tomber dans le domaine public, il serait tenu de réparer le préjudice qui en résulterait pour le titulaire du brevet. Il ne pourrait même pas échapper à la responsabilité qu'il encourt en prouvant qu'il a remis les fonds nécessaires à son agent de brevets, qui les a détournés. La jurisprudence estime, à juste titre d'ailleurs, que l'agent de brevets indélicat est le mandataire du licencié, dont il est responsable (46).

Récemment encore, la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer la responsabilité du licencié pour non-paiement des annuités, alors qu'aux termes du contrat de licence il s'était engagé à en assurer le règlement (46 *bis*). L'espèce est particulièrement révélatrice des conséquences que peut comporter une telle négligence. Un sieur Bonnel était titulaire de deux brevets d'invention concernant des perfectionnements aux mitraillettes télescopiques. Il en concède la licence à une société dénommée Sodamec, qui s'engage à payer les annuités. Ultérieurement, un sieur Bruneau, prétendant être le véritable inventeur de la mitraillette protégée par l'un des brevets, assigne Bonnel en revendication de la propriété de ce brevet et appelle dans la cause le concessionnaire de la licence. Le tribunal saisi de la demande ordonne le transfert du brevet litigieux au nom de Bruneau. Entre-temps, la Société Sodamec avait cessé de payer les annuités, et les brevets furent frappés de déchéance. Le sieur Bruneau intente alors une nouvelle action contre le bénéficiaire de la licence, en vue d'obtenir réparation du dommage résultant pour lui de la déchéance du brevet. Les juges du fond, tout en reconnaissant une part de responsabilité au sieur Bruneau, condamnent le

---

(44) En effet, le doute était permis à la suite d'un arrêt de la Cour de Rouen du 29 déc. 1871 (*S.* 72, 2, 51) qui avait décidé que c'était à la société mise en possession de la jouissance du brevet et non au propriétaire qu'incombait l'obligation de payer les annuités. La Cour fondait sa décision sur l'article 608 du Code civil, qui met les taxes et impôts à la charge exclusive de celui qui a la jouissance. C'est cette décision qui avait conduit ALLART à écrire : « Nous pensons, conformément à cette décision, que le licencié serait responsable vis-à-vis du breveté de la déchéance encourue pour non-paiement de la taxe. Toutefois, si le breveté, en concédant une licence à un tiers, se réservait le droit d'exploiter son invention, il serait tenu concurremment avec son licencié du paiement de la taxe, et l'un des intéressés ne pourrait imputer à l'autre une déchéance dont tous deux seraient responsables. » Voir H. ALLART, *op. cit.*, n° 335, p. 295 et s.

(45) P. MATHELY et R. PLAISANT : *J. Cl. com.-Annexes, Brevets d'invention*, fasc. 24, n° 53; — J. VOULET, *op. cit.*, M⁴; — Cass. req. 17 juin 1913 : *Ann. prop. ind.* 1914, 2, 55; — Cass. com. 22 fév. 1960 : *Bull. civ.* 1960, III, 65, n° 73; — Paris 3 mars 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 1.

(46) Trib. civ. Seine 25 juin 1933 : *Ann. prop. ind.* 1934, 39.

(46 *bis*) Cass. com. 15 janv. 1969 : *Quot. jur.* 22 avril 1969, n° 47, p. 6.

licencié à lui payer des dommages et intérêts. Un pourvoi est formé par le licencié par lequel il est fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, alors que l'obligation violée par lui résultait d'un contrat auquel le véritable breveté était resté étranger, de sorte qu'il lui était impossible de s'en prévaloir. La juridiction suprême fait alors observer que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une obligation contractuelle contractée par le licencié, mais sur sa faute quasi délictuelle, constituée par l'absence de précaution qu'il lui appartenait de prendre en prévenant le sieur Bruneau de sa décision de ne plus payer les annuités. On se rend compte ainsi de l'étendue de la responsabilité que peut encourir le licencié défaillant dans l'exécution de son obligation de payer les annuités.

207. — Ainsi, le défaut de paiement des annuités entraînera la résiliation du contrat de licence aux torts et griefs du breveté, s'il n'en a pas été décidé autrement dans le contrat de licence (47). En effet, le concessionnaire n'ayant plus la jouissance paisible de la chose louée est en droit de se dégager du contrat pour ne plus avoir à payer de redevances pour l'exploitation d'une invention tombée dans le domaine public et que tout intéressé peut exploiter sans bourse délier.

208. — Mais l'éviction du fait personnel du concédant peut prendre une autre forme et consister dans une exploitation concurrente.

II. — L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE DU BREVETÉ.

209. — On a pu légitimement se demander si le breveté qui a accordé une licence *exclusive* pouvait encore se livrer à l'exploitation de son brevet, dans le cas où il ne se serait pas réservé une telle faculté dans le contrat de licence (48). On sait que la licence exclusive a traditionnellement pour conséquence d'interdire au breveté d'accorder d'autres licences (49). Si d'aventure il venait à méconnaître cette interdiction, il s'exposerait à une action en résiliation du contrat et à une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts. La jurisprudence est même allée jusqu'à retenir la responsabilité du tiers qui avait traité directement avec le propriétaire du brevet au mépris d'une licence exclusive consentie par ce dernier. En pareil cas, le tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle est tenu de la réparation du dommage non seulement prévisible comme en matière contractuelle, mais encore imprévisible,

---

(47) Cass. civ. 25 mai 1869 : *Ann. prop. ind.* 1869, 393; — Cass. com. 6 nov. 1957 : *Bull. civ.* 1957, III, 257, n° 297; — Paris 3 mars 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 1.

(48) La question ne se pose, en effet, qu'en cas de licence exclusive, puisqu'une licence simple permet au breveté d'accorder d'autres licences. A fortiori, le breveté doit-il être admis à exploiter en dépit de la présence d'une licence ordinaire.

(49) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 185, p. 266.

en raison du caractère délictuel de sa responsabilité. Et, en raison de l'interférence des actes du breveté et du tiers complice, déclare la jurisprudence, ils sont l'un et l'autre tenus pour le tout *in solidum* (50).

210. — Beaucoup plus délicate est la question de savoir si le breveté peut, en dépit du caractère exclusif de la licence, exploiter concurremment avec le licencié. Une première réaction conduit à affirmer que le concédant étant toujours le propriétaire du brevet, rien ne peut lui interdire de l'exploiter librement. Une réflexion plus approfondie fait apparaître les dangers d'une telle affirmation. En effet, le licencié, selon les termes mêmes du contrat, n'est-il pas exclusif et ne risque-t-il pas d'être purement et simplement évincé par l'exploitation personnelle du breveté ? En concluant le contrat de licence, le concessionnaire n'avait-il pas en vue une exploitation qui lui serait exclusivement réservée ?

Si l'on consulte les auteurs, on est frappé par l'unanimité de leur opinion. Pouillet soulevant le problème estime qu'en raison de la nature juridique du contrat de licence, le breveté, sauf clause contraire, conserve le droit d'exploiter (51). Deux arguments appuient sa théorie : d'une part, le contrat de licence n'a pas pour effet de dessaisir le breveté de son droit de propriété, et, d'autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas. Cette façon de voir a été reprise par l'ensemble de la doctrine sans autre hésitation (52).

211. — La solution n'est pas tellement évidente. Roubier signale, par exemple, qu'en droit allemand le licencié exclusif a le droit d'exploitation « à la place du breveté » et non pas « à côté » de lui, comme en droit français. C'est ce qui explique qu'en principe le breveté se voit refuser le droit d'exploiter (53). Il semble bien qu'il en soit de même en droit américain (54). En revanche, le droit belge considère que, sauf convention contraire, la concession d'une licence n'enlève nullement au breveté le droit d'exploiter lui-même (55).

Deux hypothèses doivent peut-être faire l'objet d'une distinction. Dans la première, le breveté poursuit une exploitation commencée avant la conclusion du contrat. Dans la seconde, cette même exploitation n'est entreprise que postérieurement à la passation du contrat.

---

(50) Trib. com. Seine 23 sept. 1958 : *J.C.P.* 59, éd. C.I., 64794.

(51) E. Pouillet, *op. cit.*, n° 277 *bis*, p. 342.

(52) G. Bry, *La propriété industrielle littéraire et artistique*, 1914, n° 323; — M. Massius, *Traité des brevets d'invention*, 1931, n° 718, p. 219; — Raulet et Muguet, *Les brevets d'invention*, 1935, p. 121; — A. Bouju, *Lexique de la propriété industrielle*, 1955, p. 141; — A. Casalonga, *op. cit.*, t. 1, n° 778, p. 440, et n° 755, p. 431; — P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 183, p. 260 et s.; — R. Moureaux et C. Weismann, *Manuel des brevets d'invention*, 3e éd., 1960, 1960, par P. Devant, R. Plasseraud, R. Gutmann, n° 202.

(53) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 185, p. 266.

(54) K. Michaelis, *Le droit américain des brevets d'invention*, 1935, p. 294.

(55) P. Horion, *Notions de droit industriel belge*, Faculté de Liège 1967, n° 367, p. 210.

212. — PREMIÈRE HYPOTHÈSE : Le breveté poursuit une exploitation commencée avant la conclusion du contrat.

La jurisprudence, assez restreinte il est vrai, semble avoir été à l'origine de la position adoptée par les auteurs. Un arrêt de la cour de Paris, en 1902, décidait, en effet, que l'octroi d'une licence exclusive n'impliquait que l'aliénation du droit de concéder d'autres licences. De plus, faisait remarquer la Cour, la renonciation à un droit ne se présumant pas, le droit d'exploitation personnelle du breveté demeure intact dans son patrimoine (56). Il est intéressant de noter les observations du commentateur de cet arrêt, qui formulait les plus expresses réserves quant à la valeur de principe de cette décision. En effet, estimait-il, la position de la Cour se trouve justifiée par la circonstance qu'au moment de la conclusion du contrat, la société titulaire du brevet possédait des ateliers où elle construisait elle-même les appareils, objet du brevet concédé. On pouvait alors parfaitement penser qu'*a contrario,* le breveté n'aurait pas été admis à entreprendre son exploitation postérieurement à la formation du contrat. Et, de fait, la cour de Paris devait maintenir sa jurisprudence par un nouvel arrêt confirmant un jugement du tribunal de commerce de la Seine (57). Un sieur Clayton agissant tant en son nom qu'au nom de la « Compagnie du Gaz Clayton », dont il était l'administrateur délégué, apportait à une société anonyme dénommée « Compagnie française des procédés Clayton », lors de sa formation, en 1910, *la licence absolue, exclusive et sans réserve* des brevets français et espagnols appartenant à la première société. Or, peu de temps après, la société licenciée reprochait à la société concédante de continuer l'exploitation des appareils ayant fait l'objet de la licence. Persuadée de son bon droit, elle porte l'affaire sur le plan judiciaire en demandant la cessation des agissements de la société brevetée et sa condamnation à des dommages et intérêts.

La cour de Paris confirme le jugement du tribunal de commerce de la Seine, qui avait débouté la société licenciée au motif que la renonciation ou l'abandon d'un droit ne se présume pas. Dès lors, estiment ces deux juridictions, une licence aussi exclusive soit-elle n'en demeure pas moins une licence qui réserve au propriétaire du brevet son droit d'exploitation. Mais, dans cette espèce encore, on ne peut s'empêcher de constater les scrupules avec lesquels le tribunal s'est livré à une analyse minutieuse des faits pour aboutir à la conviction que, dans l'intention des parties, il n'avait jamais été convenu que la société brevetée cesserait toute exploitation. C'est ainsi que le tribunal relève qu'il n'était stipulé nulle part dans l'acte de formation de la nouvelle société que *la société titulaire du brevet cesserait l'exploitation à laquelle elle se livrait.* Le tribunal remarque au surplus que la société brevetée exploitait l'objet de la licence *bien avant l'octroi de celle-ci* et que cette exploitation s'est

---

(56) Paris 1er mai 1902 : *Ann. prop. ind.* 1903, 258, note A.T.

(57) Trib. com. Seine 21 déc. 1917, confirmé par Paris 7 nov. 1919 : *Ann. prop. ind.* 1921, 50; *S.* 1921, 2, 41, note Paul CARTERON.

poursuivie sans protestation de la part de la société licenciée. En résumé, les décisions que nous venons de rapporter reconnaissent au breveté le droit d'exploiter son invention lorsque celle-ci a été entreprise avant la concession de la licence.

213. — DEUXIÈME HYPOTHÈSE : Le breveté entreprend l'exploitation après la formation du contrat.

Qu'en est-il lorsque cette même exploitation ne débute qu'en cours d'exécution du contrat ? M. Carteron, commentant l'arrêt de la cour de Paris du 7 novembre 1919, reconnaît que la question est délicate, car l'intention des parties est moins évidente que dans l'hypothèse où le breveté exploitait déjà lors de la passation du contrat. Néanmoins, estime-t-il, il faut considérer que, à moins de faits établissant l'intention manifestement contraire des parties, le breveté conserve pour l'avenir la faculté d'exploiter quand il le voudra.

214. — En dépit des conséquences fâcheuses qui peuvent en résulter, cette solution nous paraît assez fondée. En premier lieu, nous pensons qu'effectivement la nature juridique du contrat invite à considérer que le breveté, bien qu'ayant consenti une licence exclusive, est resté le propriétaire du brevet et que, en tant que tel, il doit pouvoir l'exploiter quand bon lui semblera. On pourra certes nous rétorquer que le fait d'interdire au breveté de commencer une exploitation qui n'était pas en cours lors de la formation du contrat n'est pas incompatible avec sa qualité de propriétaire. Le bailleur d'un appartement sans pouvoir l'habiter n'en demeure pas moins propriétaire. L'observation est exacte. L'interdiction d'exploiter ne porte nullement atteinte au droit de propriété, qui pourra à nouveau s'exercer pleinement à l'expiration du contrat. Ceci est tellement vrai que la jurisprudence a refusé de reconnaître comme un acte de contrefaçon l'exploitation par le breveté au mépris de l'engagement qu'il avait pris de renoncer à cette exploitation (58). La jurisprudence, en la circonstance, a très justement considéré que la licence, bien qu'exclusive, laisse au breveté son droit de propriété. Or, si la contrefaçon est une atteinte à ce droit, elle ne peut être le fait de son titulaire. L'argument tiré de la nature juridique du contrat semble donc assez fragile. Quant à celui qui repose sur l'affirmation que la renonciation à un droit ne se présume pas, il n'emporte pas totalement notre conviction. En effet, on peut très bien admettre qu'en accordant l'exclusivité de l'exploitation de son invention, le concédant a implicitement renoncé à son droit.

215. — En réalité, nous nous demandons si le problème n'est pas mal posé et s'il ne convient pas de l'affiner. En effet, il ne s'agit pas

---

(58) Trib. civ. Seine 17 nov. 1909 : *Ann. prop. ind.* 1911, 299, confirmé par Paris 7 mars 1912 : *Ann. prop. ind.* 1912, 302.

d'isoler de son contexte le terme « exclusivité » pour affirmer que l'idée même d'exclusivité invite à n'accorder le droit d'exploiter qu'à un seul titulaire. Car, en réalité, ce n'est pas d' « exclusivité » qu'il faut parler, mais bien de licence exclusive. Dès lors, si ce n'est que la licence qui est exclusive, la seule restriction que cette formule comporte consiste à interdire au breveté d'accorder d'autres licences. Il en irait différemment, pensons-nous, dans le cas où il serait stipulé que le breveté a consenti un droit *d'exploitation exclusive*. En pareil cas, on pourrait valablement admettre que l'exploitation est insusceptible de partage, et que, par voie de conséquence, seul le bénéficiaire de cette exclusivité est autorisé à s'y adonner. Cette distinction nous vaudra, peut-être, le reproche de céder trop facilement au verbalisme. Pourtant elle reste à nos yeux l'explication la plus satisfaisante.

216. — Il est vrai qu'en accordant au breveté le droit d'exploiter concurremment avec le licencié, les tribunaux ont peut-être eu en vue l'ancienne théorie de la licence simple tolérance (59). En effet, si l'on part de l'idée que par le contrat de licence le breveté ne fait que tolérer ou permettre l'exploitation de son brevet, on peut facilement admettre que rien ne s'oppose à ce qu'il en entreprenne lui-même l'exploitation. Les partisans de cette théorie verront peut-être là une résurgence de leur propre conception. Nous n'en sommes pas tellement persuadés et préférons interpréter la formule de « licence exclusive » dans le sens d'une interdiction pour le breveté de concéder de nouvelles licences tout en conservant pour lui la faculté d'exploiter personnellement. Pourtant, une récente décision de la Cour de cassation vient jeter le trouble dans les esprits lorsque, de façon incidente, il est vrai, elle affirme « qu'en cas de licence *exclusive* pour la France et tous pays, le breveté s'interdit d'exploiter son brevet ou de le faire exploiter par d'autres que le licencié, mais ne s'engage pas à déposer des demandes de brevet dans tous les pays » (60). On peut se demander si la formulation de la Cour suprême resterait la même lorsqu'elle serait appelée à se prononcer sur le problème à titre principal.

217. — Quoi qu'il en soit, nous pensons que le breveté doit se voir reconnaître le droit d'exploiter son invention même si elle a fait l'objet d'une licence exclusive. Jouit-il de la même liberté lorsqu'il envisage de céder son brevet grevé d'une licence ?

---

(59) J. MOREL, *op. cit.*, p. 11, qui définit la licence comme étant : « le contrat par lequel le breveté accorde à un tiers la permission, la faculté, la licence en un mot, moyennant une somme globale, ou plus souvent une redevance périodique, d'exploiter son brevet en concurrence avec lui, sans tomber sous le coup d'une contrefaçon ».

(60) Cass. civ. 26 janv. 1955 : *Ann. prop. ind.* 1956, 1.

III. — L'obligation de non-cession du contrat de licence.

218. — S'il est devenu classique de proclamer l'incessibilité du contrat de licence pour interdire au licencié de céder son contrat, on constate avec étonnement que les auteurs se sont rarement interrogés sur la question de savoir si la même interdiction ne devait pas être opposée au breveté. Une telle indifférence à l'égard d'un problème aussi important nous apparaît suffisamment grave pour que nous recherchions dans le droit positif une solution propre à satisfaire les intérêts en présence. L'exploration du droit commun nous conduit à présenter deux arguments tendant à reconnaître à la charge du concédant l'obligation de ne céder son contrat sans le concours du concessionnaire. En effet, l'*intuitu personae* dont est imprégné le contrat de licence ne constitue-t-il pas un obstacle à sa cession libre ? (A) Par ailleurs, l'opération envisagée ne doit-elle pas s'analyser en une cession de contrat synallagmatique entraînant l'application des règles régissant la matière ? (B).

A. — *L'incessibilité du contrat de licence par application de l'article* 1237 *du Code civil.*

219. — L'article 1237 du Code civil dispose que : « L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même. » La doctrine s'accorde pour reconnaître que ce texte vise certaines obligations de faire pour lesquelles la considération de la personne du débiteur est essentielle (61). Or, n'est-ce pas le cas en l'espèce ? MM. Mathely et Plaisant, ayant le mérite d'être les seuls auteurs qui se soient préoccupés du problème, répondent par la négative (62). Les droits du concédant n'étant pas *intuitu personae* peuvent être transmis, car, estiment-ils, « le concédant ne doit en principe aucune prestation pour l'exécution de laquelle intervienne la personnalité de celui-ci ». Ces éminents auteurs font cependant remarquer que, dans le cas où le concédant doit une prestation de caractère personnel, « telle l'hypothèse d'une assistance technique, il y a *intuitu personae* ». Qu'on nous permette de contester cette analyse qui ne tient pas compte de l'étendue des obligations mises à la charge du breveté. En effet, nous estimons, au contraire, que la personne du concédant intervient pour une large part dans la conclusion du contrat de licence et qu'en tout état de cause le licencié a intérêt à ce que son breveté demeure son obligé. La prise en considération de la personne du breveté se situe à deux points de vue : technique et pécu-

(61) Planiol et Ripert, t. 7, 2e éd. par P. Esmein, p. 480, n° 1150; — Colin et Capitant, *Cours élémentaire de droit civil français*, t. 2, par Julliot de La Morandière, 1959, p. 807, n° 1436.

(62) P. Mathely et R. Plaisant, *J. Cl. com. — Annexes, Brevets d'invention, op. cit.*, fasc. 24, n° 70.

niaire. Du point de vue technique d'abord : nous avons vu qu'en dehors de toute stipulation contractuelle le breveté peut être considéré comme débiteur d'une obligation de fourniture de *know-how*, d'assistance technique et de communication des perfectionnements. Or, le licencié, au moment de la formation du contrat, a pu compter sur les capacités techniques du breveté pour lui apporter l'aide qu'il était en droit d'attendre de lui. Un breveté faisant preuve d'une activité technique intense peut faire espérer en la découverte de perfectionnements. Rien ne dit que le cessionnaire du contrat se montrera aussi actif et présentera les mêmes garanties sur le plan technique. De plus, nul n'ignore que la valeur du *know-how* est fondamentalement fonction de la qualité de celui qui l'acquiert (63). En ce qui concerne le point de vue pécuniaire, le licencié a certainement le plus grand intérêt à se trouver en présence d'un breveté dont la situation financière est, sinon brillante, du moins confortable. En cas d'action en contrefaçon ou en nullité, le breveté doit être à même d'exposer les frais qu'une telle procédure implique. Dans l'hypothèse d'un recours en garantie que le licencié serait amené à exercer contre son breveté, il est important que celui-ci soit suffisamment solvable pour pouvoir l'indemniser. Qu'on imagine encore le cas où le brevet viendrait à être annulé, le licencié peut dans certaines circonstances demander à son breveté que le préjudice qui en résulte pour lui soit réparé. On ne peut donc pas affirmer que la solvabilité du breveté soit indifférente au licencié. Enfin, une autre considération doit être retenue : le licencié peut redouter de la part du cessionnaire une concurrence qu'il n'avait pas à craindre de la part du breveté primitif. Raison supplémentaire pour ne pas lui imposer un changement de débiteur. En résumé, il ne semble pas douteux que l'habileté du breveté, son dynamisme, ses compétences techniques, sa moralité commerciale, sa solvabilité, constituent des qualités qui lui sont propres et que le licencié risque de ne pas retrouver dans la personne de son cessionnaire.

C'est pourquoi nous pensons pouvoir affirmer que le breveté ne saurait être admis à céder librement son contrat de licence. La conséquence en sera que le breveté se trouvera dans l'impossibilité de se séparer du brevet sur lequel porte le contrat. Est-ce à dire que le breveté ne pourra en aucune manière se dessaisir du brevet ? Certainement pas. La cession du brevet en tant que telle sera parfaite en l'absence de toute intervention du licencié. Par contre, la cession du contrat de licence accompagnant celle du brevet ne produira d'effet à l'égard du licencié qu'en cas d'accord de celui-ci, de telle sorte que le breveté ne sera libéré de ses obligations qu'après consentement du cédé, à savoir le licencié. C'est bien d'ailleurs à une solution analogue que conduisent les règles relatives à la cession d'un contrat synallagmatique.

---

(63) P. DURAND, *Le know-how : J.C.P.* 67, I, 2078.

B. — *L'incessibilité du contrat de licence en tant que cession d'un contrat synallagmatique.*

220. — Le contrat de licence constitue sans nul doute un contrat synallagmatique par lequel le concédant s'engage à exécuter certaines obligations en contrepartie desquelles le licencié paiera des redevances (64). Or, la cession d'un contrat synallagmatique s'analyse en une cession de créance et une cession de dette. Si la première est réglementée par le Code civil, il n'en est pas de même de la seconde. Faut-il en conclure que la cession d'un tel contrat soit impossible ? La réponse est négative. Selon la doctrine, en effet, la cession d'un contrat synallagmatique est possible à la condition que le cédé, en l'occurrence le licencié, intervienne à l'acte (65). On estime, en effet, que nul ne peut être contraint de changer de débiteur, en raison de ce que la valeur d'une obligation dépend pour une large part de la personnalité de l'obligé (66). Ainsi donc, la cession d'un contrat synallagmatique suppose, pour être parfaite, non seulement l'accord du cédant et du cessionnaire, mais encore l'adhésion du cédé. Cette adhésion, fait remarquer la doctrine, peut être donnée au moment de la cession ou ultérieurement, elle pourrait même l'être par anticipation dans le contrat transmis (67). Lorsqu'elle intervient, elle peut être plus ou moins complète : elle peut aboutir à la libération du cédant (le breveté) si le cédé (licencié) manifeste son intention en ce sens. Mais l'adhésion peut aussi avoir un effet plus limité, notamment lorsque le licencié décide de ne libérer le breveté que de son obligation principale, tout en le laissant obligé comme garant du cessionnaire. Le principe consiste par conséquent à admettre que la cession d'un contrat ne saurait nuire au cédé et que celui-ci « demeure créancier du cédant tant qu'il n'a pas consenti à libérer celui-ci » (68).

On objectera, certes, qu'il existe des cessions de contrats dans lesquelles le cédé n'a pas à donner son accord. L'objection est exacte. Mais on se trouve alors en présence de cessions réglementées par la loi. Tel

---

(64) La Cour de Paris n'a-t-elle pas affirmé, à propos du contrat de licence : « Qu'il s'agit en effet d'un contrat synallagmatique dans lequel l'obligation du licencié de payer des redevances a pour contrepartie nécessaire l'obligation du breveté de le faire bénéficier des avantages du monopole conféré par son brevet » ? (Paris 3 mars 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 1.)

(65) C. LAPP, *Essai sur la cession de contrat synallagmatique à titre particulier,* thèse Strasbourg 1950. V. en particulier p. 12, n° 6, et p. 94, n° 62; — MARTY et RAYNAUD, *Droit civil,* t. 2, n° 827, p. 832. M. Ch. VILAR n'est pas d'un avis contraire lorsqu'il écrit : « Si les parties veulent réaliser une cession parfaite, emportant libération du cédant, *il est évident que l'intervention du cédé est indispensable :* lui seul peut libérer le cédant de l'élément passif du contrat. » (Ch. VILAR, *La cession de contrat en droit français,* thèse Montpellier 1968.) L'auteur ajoute : « L'adhésion du cédé est indispensable pour obtenir la libération du cédant, car le contrat comprend des dettes : or, nul ne peut être privé de son débiteur sans y avoir consenti » (p. 238).

(66) J. CARBONNIER, *Droit civil,* t. 2, *Les biens et obligations,* n° 210.

(67) MARTY et RAYNAUD, *op. cit.*

(68) *Ibid.*, n° 831, p. 837.

est le cas du contrat de bail (C. civ., art. 1743) et du contrat d'assurances (art. 19 de la loi du 13 juillet 1930, qui dispose qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur). Un autre exemple peut être tiré de l'article 23 du livre I^er^ du Code du travail, qui assure, en cas de changement de propriétaire de l'entreprise, le maintien des contrats de travail entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. Ces différents exemples ne modifient en rien la solution de principe selon laquelle, à défaut de dispositions expresses, le cédé doit consentir à la cession pour libérer le cédant. La doctrine marque bien la distinction entre les cessions légales et les cessions conventionnelles, qualifiant les premières de « dérogatoires » au droit commun (69).

Il résulte de ce qui précède que la nature synallagmatique du contrat de licence empêche le breveté de le céder à son gré. Il lui appartiendra d'appeler le concessionnaire à l'acte qui donnera son consentement, s'il ne l'a déjà fait antérieurement.

221. — Nous sommes d'autant plus à l'aise pour soutenir cette idée que l'unique décision jurisprudentielle qui existe à notre connaissance vient la confirmer (70). Il s'agissait en l'espèce d'un sieur Bullier qui avait pris un brevet pour des becs à acétylène conjugués à entraînement d'air. Quelque temps après, il cède son brevet à la Société des carbures métalliques. Celle-ci, devenue propriétaire du brevet, en concède des licences. Pour des raisons que l'arrêt ne précise pas, la société cessionnaire rétrocède le brevet au sieur Bullier. L'un des licenciés, le sieur Thibal, refuse de payer les redevances entre les mains du sieur Bullier au motif qu'il avait conclu son contrat de licence avec la Société des carbures métalliques et qu'il était resté étranger à l'acte de rétrocession. La cour de Paris décide à juste titre que la résistance de Thibal est parfaitement fondée. En effet, précise-t-elle, il n'existe aucun lien de droit entre Bullier et Thibal, et la rétrocession du brevet, même dénoncée à Thibal, ne pouvait modifier à son insu et sans sa participation les rapports et les effets du contrat de licence conclu avec l'ancien propriétaire. La solution de la cour de Paris a été diversement appréciée par la doctrine. Pour certains auteurs, elle ne semblait devoir faire aucun doute (71). En revanche, d'autres l'ont assez sévèrement critiquée (72). Pourtant le tribunal de

(69) Ch. VILAR, *op. cit.*, p. 2 et 46.

(70) Paris 22 juin 1905 : *Ann. prop. ind.* 1906, 68, note Ch. CLARO; *D.* 1912, 1, 397, note Ch. CLARO.

(71) Ch. CLARO note sous arrêt précité qui n'hésitait pas à affirmer : « Cette solution semble certaine. » Et d'ajouter : « il convient de décider qu'une simple notification de la rétrocession ne saurait suffire pour créer le lien de droit. Celui-ci ne peut résulter que de la participation du licencié à la rétrocession ou du consentement qu'il y aurait donné.

E. POUILLET, *op. cit.*, n° 280-283, p. 346, semble adhérer à l'opinion de la Cour de Paris, puisqu'il n'émet aucun avis contraire.

(72) H. ALLART, *op. cit.*, n° 250, p. 223, s'élève contre cette décision parce qu'elle n'est pas conforme à l'article 1743 du Code civil, qui, en cas de vente de la chose louée, met l'acquéreur au lieu et place du vendeur. L'auteur relève au surplus qu'il

commerce de Nantes semble avoir fait une application analogue du principe en décidant que le licencié, bien qu'ayant apporté sa licence en société en vertu d'une clause du contrat l'autorisant, restait personnellement tenu à l'égard du breveté alors et surtout que celui-ci n'était pas intervenu à l'acte d'apport (73). C'est d'ailleurs la solution adoptée par les tribunaux en droit commun (74). On remarquera, par ailleurs, que le problème n'a pas échappé à certains praticiens, qui prennent soin d'insérer dans leur contrat de licence une clause libellée comme suit : « Le concédant pourra transférer, céder ou apporter en société, en tout ou en partie, les droits qu'il détient du présent contrat de licence. » L'existence même de cette clause, rencontrée rarement il est vrai, prouve la préoccupation de certains praticiens avertis et nous renforce dans notre conviction. Nous irons même jusqu'à nous demander dans quelle mesure le législateur de 1968 n'est pas venu conforter notre thèse en prévoyant une disposition tout à fait nouvelle, aux termes de laquelle le breveté peut à tout moment renoncer, soit à la totalité, soit à une ou plusieurs revendications du brevet, *à la condition* qu'il *obtienne le consentement des tiers bénéficiaires* de certains droits, tels que les *droits de licence* (75). Par cette disposition novatrice, le législateur manifeste le

---

« est indifférent au licencié de payer sa redevance à l'un ou à l'autre, tandis que le breveté a le plus grand intérêt à choisir lui-même ceux auxquels il accorde l'exploitation de son brevet ». Cette dernière observation démontre que le véritable problème a totalement échappé à ce distingué auteur. Il ne s'est pas rendu compte que l'enjeu de la solution avait une importance bien plus considérable; qu'il ne s'agissait pas uniquement de savoir s'il pouvait être gênant pour le licencié de changer de créancier, mais que cette modification dans les rapports contractuels comportait en même temps un changement de débiteur. Or, ce second effet de la rétrocession intéresse au plus haut point le licencié. Par ailleurs, l'argument tiré de l'article 1743 du Code civil nous paraît peu pertinent. Il s'agit, en effet, d'un texte exceptionnel édicté dans le but d'une plus grande protection du locataire. L'appliquer dans notre domaine conduit précisément à sacrifier les intérêts du licencié.

On remarquera aussi que la solution de la Cour de Paris relève de la plus pure orthodoxie juridique. En effet, décider que le licencié est tenu par un contrat auquel il n'a pas été partie constitue une violation du principe de la relativité des conventions édicté par l'article 1165 du Code civil.

(73) Trib. com. Nantes 28 fév. 1912 : *D.* 1913, 2, 101.

(74) Paris 6 fév. 1967 : *D.* 1967, 402, décide à propos d'un immeuble acheté moyennant une rente viagère : « Considérant que le fait d'aliéner un immeuble précédemment acquis moyennant la constitution d'une rente viagère ne suffit pas à libérer l'acquéreur du service de cette rente, pas plus d'ailleurs que toute autre obligation personnellement assurée par lui envers son vendeur, eût-il même, en l'aliénant, imposé au nouveau propriétaire l'obligation de servir la rente et d'acquitter à sa place les autres obligations personnellement contractées par lui; qu'il faudrait encore, pour qu'il en soit ainsi, que le vendeur primitif, *créancier de ces obligations, ait consenti à ce que son débiteur s'en substituât un autre et ait accepté cette substitution comme libératoire.* »

La Cour de Paris avait déjà affirmé le même principe par son arrêt du 16 févr. 1965 : *Gaz. Pal.* 1965, 1, 386, et obs. CORNU : *Rev. trim. dr. civ.* 1965, 828.

(75) Article 47 de la loi du 2 janvier 1968, qui stipule : « Le propriétaire du brevet peut, à tout moment, renoncer, soit à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs revendications du brevet.

» La renonciation est faite par écrit auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle prend effet à compter du jour de sa publication.

» *Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la renonciation n'est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent.*

» Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application des dispositions de l'article 20. »

Les travaux préparatoires révèlent que ce texte est inspiré de plusieurs législations étrangères et du projet de brevet européen. (P. MARCILHACY, rapport au nom de la Commission des lois, Doc. n° 42 Sénat, séance du 26 nov. 1967.)

souci d'une protection accrue des intérêts du licencié, au détriment de la liberté du breveté. Celui-ci, quand bien même il le désirerait, ne pourra renoncer à son brevet sans l'accord du licencié. C'est ce même accord que le breveté doit obtenir, pensons-nous, pour pouvoir céder son contrat, sans risque de préjudicier gravement aux intérêts du licencié et lui permettre par la même occasion d'ignorer l'existence de la cession.

222. — Ainsi se termine l'étude de l'obligation de garantie du breveté en raison de son fait personnel durant l'exécution du contrat de licence. Mais l'obligation de garantie survit-elle à l'expiration du contrat ? C'est ce que nous verrons en examinant la garantie du breveté à l'expiration du contrat.

§ 2. — *A l'expiration du contrat de licence.*

223. — A l'expiration du contrat de licence se pose généralement la question de savoir si le breveté est obligé de renouveler le contrat (I). Si le contrat n'est pas renouvelé, que devient alors le stock de produits ou articles que le licencié peut encore détenir. Le breveté doit-il reprendre ce stock ? (II).

I. — Le problème du renouvellement du contrat a son expiration.

224. — Le contrat de licence, comme tout autre contrat, peut prendre fin pour diverses raisons : résolution du contrat pour inexécution, annulation pour défaut d'objet, résiliation amiable, arrivée du terme. Une première difficulté doit alors être tranchée. En dehors de ces cas particuliers, le breveté peut-il rompre unilatéralement le contrat de licence ? A défaut de solution propre au contrat de licence, c'est normalement à la théorie générale des contrats qu'il faudrait recourir. Pourtant, ne serait-il pas préférable d'orienter la recherche vers des applications pratiques de cette théorie ? A cet égard, le contrat de concession commerciale semble présenter suffisamment d'analogie pour le retenir comme base de discussion. Or, dans ce domaine, on opère la distinction traditionnelle entre le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée. En ce qui concerne le premier, doctrine et jurisprudence s'accordent pour reconnaître le droit pour le concédant de mettre fin au contrat quand bon lui semblera, à la condition que la rupture n'apparaisse pas comme abusive (76). Elle sera considérée comme telle si elle intervient sans forme ni

(76) C. Champaud, *La concession commerciale : Rev. trim. dr. com.* 1963, 451, et la jurisprudence citée.
V. aussi B. Buisson, M. de Lacger, X. Tandeau de Marsac, *Etude sur le contrat de concession exclusive*, 1968, qui écrivent : Le concédant doit s'abstenir de rompre le contrat à contretemps ou sans préavis raisonnable » (p. 74).

préavis, de façon intempestive, alors que rien dans les agissements du concessionnaire ne saurait justifier cette brusquerie (77). Nous pensons donc pouvoir affirmer qu'il doit en être de même en notre matière. Dès lors que le breveté exerce son droit de rupture unilatérale avec soudaineté et brutalité sans raisons sérieuses, il commet une faute ouvrant droit à indemnité au licencié pour réparation du préjudice.

225. — En ce qui concerne le contrat à durée déterminée : le concédant ne peut mettre fin au contrat en période contractuelle qu'en cas de violation grave des clauses essentielles du contrat (78). Mais c'est précisément à propos de ce type de contrat qu'une question particulière s'est posée dans les relations entre concédant et concessionnaire dans le cadre du contrat de concession commerciale. C'est le droit au renouvellement du contrat venu à expiration. Les concessionnaires ont prétendu avoir un droit au renouvellement de leur contrat ou, à défaut, à une indemnité compensatrice de la perte de clientèle subie par le refus du concédant de passer un nouveau contrat. Or, le licencié n'est-il pas dans la même situation et ne peut-il pas émettre les mêmes prétentions ? La question mérite d'être posée, et la réponse affirmative ne paraît pas douteuse, car, en plus de la clientèle qu'il perd, le licencié pourra voir son matériel de fabrication mis au rancart. C'est alors qu'il convient d'examiner la solution donnée par la jurisprudence au problème soulevé par les concessionnaires dans le contrat de concession commerciale. Ici la jurisprudence décide de façon constante que « le non-renouvellement par le concédant ne constitue pas un abus de droit, mais l'exercice d'un

---

(77) Cass. soc. 7 déc. 1960 : *Bull. civ.* 1960, IV, 884; — Cass. com. 8 mars 1967 : *J.C.P.* 68, II, 15346, note J. HÉMARD; — Paris 14 fév. 1962 : *Rev. trim. dr. com.* 1962, 455, n° 7, obs. J. HÉMARD; — Paris 9 oct. 1963 : *J.C.P.* 1963, éd. C.I., 72907; *Rev. trim. dr. com.* 1964, 132, n° 6, obs. J. HÉMARD.

(78) Cass. soc. 7 déc. 1960 précité. V. la note extrêmement intéressante de M. R. PLAISANT sous Cass. com. 16 oct. 1967 : *D.* 1968, 193, qui aborde le problème délicat de la notion de durée indéterminée. Le cas complexe, écrit l'auteur, « est celui où le contrat est passé pour une durée déterminée, mais où il est prévu que, après ce terme, et à défaut de dénonciation, il se poursuivra pour des périodes déterminées, mais non pas limitées en nombre, sauf dénonciation par l'un des contractants pour le terme d'une des périodes. » L'auteur précise alors « qu'en simple bon sens, un tel contrat est à durée déterminée puisque les parties ont stipulé des termes successifs ». Cependant, relève M. PLAISANT « telle n'est pas la solution adoptée par la Cour de cassation en ses derniers arrêts, qui paraissent fixer une jurisprudence longtemps incertaine ». En effet, la haute juridiction a décidé par deux arrêts (Cass. soc. 17 juin 1964 : *J.C.P.* 64, II, 13798, et 14 nov. 1963 : *J.C.P.* 64, II, 13471) que le contrat à l'expiration de la première période était devenue en se poursuivant par la suite, un contrat à durée indéterminée. Nous ajouterons que la Cour de cassation a rendu depuis un nouvel arrêt allant dans le même sens : Cass. soc. 13 déc. 1967 : *J.C.P.* 68, II, 15440, note G. H. CAMERLYNCK. Nous estimons qu'il ne s'agit pas toutefois de se méprendre sur la portée de ces décisions. M. CAMERLYNCK fait bien observer le caractère original des solutions qu'elles consacrent et qui répondent aux exigences propres du droit du travail. M. PLAISANT est d'un avis identique quoiqu'il conseille de ne pas stipuler un renouvellement par périodes successives sans limiter étroitement le nombre de celles-ci.

MM. B. BUISSON, M. de LACGER, X. TANDEAU DE MARSAC (*op. cit.*, p. 73) affirment de leur côté : « autant la jurisprudence fait preuve de sévérité vis-à-vis du concessionnaire en lui refusant tout droit au renouvellement ou toute indemnité en fin de contrat, autant elle n'admet pas qu'un concédant puisse rompre avant terme en l'absence de fautes graves et fréquentes du concessionnaire ».

droit contractuel » (79) et rejette le principe du droit à une indemnité (80). Nul doute par conséquent que la jurisprudence n'en décide pas autrement en ce qui concerne le licencié. Celui-ci, pas plus que le concessionnaire bénéficiaire d'une concession commerciale, ne peut prétendre au renouvellement de son contrat ni à une indemnité compensatrice du préjudice subi. Dans un certain sens, la solution est peut-être draconienne, mais aucun argument juridique ne permet de la démentir.

Qu'advient-il alors des pièces que le licencié aura encore en cours de fabrication ou en stock ?

II. — Le problème de la reprise du stock.

226. — Il convient tout d'abord de situer exactement le problème (A) pour lui rechercher ensuite une solution (B).

A. — *Position du problème.*

227. — Si le licencié est autorisé à exploiter le brevet donné en licence, ce n'est qu'en vertu du contrat intervenu entre les parties. Que ce contrat vienne à prendre fin alors que le brevet est encore en vigueur, le licencié devra immédiatement cesser l'exploitation entreprise pour ne pas être poursuivi en contrefaçon. Seulement, il est à craindre qu'à ce moment le licencié détienne encore un certain nombre d'articles ou de produits en stock ou en cours de fabrication. Comment va-t-il pouvoir les écouler ? En les commercialisant ? Certainement pas, il serait contrefacteur. Va-t-il alors devoir supporter le poids de ce stock devenu inutilisable ? Ce serait quelque peu rigoureux, car on ne peut lui faire grief de n'avoir pas fait en sorte que son stock soit épuisé pour le jour où son contrat viendrait à expiration. Une chaîne de fabrication, la liquidation d'un stock, ne se terminent pas aussi facilement. C'est pourquoi on peut raisonnablement se demander si le breveté ne devrait pas être tenu de reprendre le stock au moins à son prix de revient.

228. — Telle est la difficulté qu'il nous appartient de résoudre et dont la réalité se manifeste par les clauses rencontrées dans bon nombre de contrats et tendant précisément à régler la question contractuellement (81).

---

(79) Cass. com. 9 juil. 1952 : *Rev. trim. dr. com.* 1953, 720, obs. J. Hémard; — Cass. com. 16 oct. 1967 : *D.* 1968, 193, note R. Plaisant; — Paris 28 juin 1958 : *Gaz. Pal.* 1958, 2, 253.

(80) Paris 28 juin 1958 : *Gaz. Pal.* 1958, 2, 253.

(81) Ces clauses sont assez variées. Quelquefois, le breveté accorde un certain délai au licencié pour lui permettre d'écouler son stock et de faire face aux commandes en cours : « Après l'expiration du contrat, quelle qu'en soit la cause, le licencié aura

Elle n'est d'ailleurs pas spécifique à notre domaine. MM. R. Plaisant et P. Mathely l'ont soulevée en matière de marques de fabrique (82). Ces auteurs constatent, en effet, qu'à l'expiration du contrat de licence de marque, le licencié peut encore avoir un stock important de marchandises. Que vont-elles devenir ? Le licencié peut-il en poursuivre la vente ? MM. R. Plaisant et P. Mathely répondent : « En l'absence d'une clause spéciale, *il n'est pas certain que le concessionnaire n'ait pas le droit de continuer la vente,* sauf fraude », car, estiment-ils, « il est clair que le concédant ne peut *contraindre son cocontractant à lui rétrocéder les marchandises* ». Ils poursuivent : « Il est donc souhaitable, soit d'interdire au licencié en termes formels toute vente une fois le contrat venu à expiration, ce qui peut être gênant pour celui-ci, soit de déterminer les conditions en lesquelles il peut liquider le reliquat après le terme, soit déterminer les conditions en lesquelles le concédant peut reprendre celui-ci. » Semblable opinion peut difficilement entraîner l'adhésion en raison des conséquences dangereuses qui en sont la rançon. Il nous paraît, en effet, extrêmement discutable d'admettre que le licencié est autorisé à continuer l'exploitation de la licence après son expiration.

Il nous semble, au contraire, que le licencié qui continue son exploitation, alors que le contrat a pris fin, commet purement et simplement des actes de contrefaçon (83). C'est du moins ce qui paraît être le cas en matière de brevets d'invention (84). La doctrine, d'ailleurs, semble partager ce point de vue (85).

---

un délai de dix-huit mois à compter de la date d'expiration pour fabriquer et vendre les objets du contrat qui auront été commandés avant la date d'expiration. » Parfois, aucun délai n'est stipulé : « A l'expiration normale du contrat ou en cas de résiliation pour une raison quelconque, le licencié aura le droit de vendre les appareils qu'il aurait en magasin, en cours de fabrication, en commande ou en devis au moment de la dénonciation du contrat, sauf à en avertir le breveté et à lui verser les redevances correspondantes. » D'autres fois, le concédant précise qu'il aura la faculté de reprendre le stock : « A l'expiration du contrat, le concédant aura la faculté d'acquérir ou de faire acquérir par tous tiers de son choix et au prix de revient, tout ou partie des stocks de matières premières, produits en cours de fabrication, produits manufacturés. Le concédant devra notifier sa décision dans les dix jours. » Enfin, il est des clauses qui comportent l'engagement du breveté à reprendre le stock sous certaines conditions : « Sauf le cas où le licencié aurait commis une violation de ses obligations contractuelles ayant entraîné la dénonciation du contrat, le breveté rachètera au prix de revient le stock de produits qui demeurerait en possession du licencié sous réserve qu'ils soient en bon état de conservation, étant entendu que ce stock ne devra pas excéder le stock correspondant aux consommations qui ont été effectuées pendant les six mois de vente précédent la résiliation du contrat. »

(82) R. Plaisant et P. Mathely, *J. Cl. com. — Annexes, Marques de fabrique,* fasc. 13, n° 110.

(83) Il nous paraît intéressant de signaler un jugement du tribunal correctionnel de la Seine rendu le 21 décembre 1956 (inédit), qui a condamné pour contrefaçon de marque un industriel qui avait mis en vente du matériel fabriqué par lui et revêtu de la marque de son client et que ce dernier avait refusé comme étant non conforme à la commande. Or, ce matériel avait été licitement fabriqué. Seulement, l'auteur de la contrefaçon n'avait pas obtenu l'autorisation du titulaire de la marque de mettre les objets en vente. Il nous semble que cette dernière situation peut être rapprochée de celle dans laquelle le licencié continue à vendre sous une marque dont il n'a plus la licence.

(84) Cass. civ. 29 janv. 1907 : *Ann. prop. ind.* 1907, 173; — Paris 13 déc. 1882 : *Ann. prop. ind.* 1884, 92; — Paris 22 janv. 1905 : *Ann. prop. ind.* 1906, 49; — Paris 10 nov. 1959 : *Ann. prop. ind.* 1960, 58.

(85) J.-M. Mousseron, *L'exploitation des brevets d'invention,* cours professé au C.E.I.P.I. à Strasbourg, mars 1968.

Quant à penser que le licencié ne peut contraindre le breveté à reprendre son stock, l'affirmation nous paraît quelque peu hâtive, et nous estimons que l'intérêt du licencié commande la recherche d'une solution plus satisfaisante.

B. — *Proposition d'une solution.*

229. — C'est en matière de concession commerciale qu'un problème identique s'est posé. Il est vrai qu'en dépit des efforts déployés par la doctrine, les incertitudes les plus profondes continuent de subsister en jurisprudence. Quoi qu'il en soit, il est sans doute intéressant d'examiner la solution que l'on a tenté de dégager. Dans un premier temps, la jurisprudence subordonne la reprise des stocks à une stipulation particulière du contrat la prévoyant (86). A noter cependant que, dans la mesure où la rupture du contrat par le concédant est jugée abusive, il est tenu de reprendre le stock en dehors de toute prévision contractuelle (87). Enfin, une décision du tribunal de commerce de la Seine admet que, en l'absence de stipulation du contrat, le concédant doit reprendre le stock (88). C'est une amorce incontestable vers un régime plus libéral, puisqu'il est fait obligation au concédant de reprendre le stock, même dans le cas où le contrat ne le prévoit pas et en l'absence de toute faute de sa part. La doctrine s'attache dès lors à rechercher les fondements de l'obligation mise à la charge du concédant. C'est ainsi que M. M. Cabrillac propose de faire application de la notion de garantie du fait personnel qu'entraîne tout contrat de vente à la charge du vendeur (89). L'auteur estime que le concédant viole son obligation

---

(86) Paris 9 oct. 1963 : *J.C.P.* 1964, éd. C.I., 72907.

(87) Paris 14 fév. 1962 : *D.* 1962, 514, note J. HÉMARD; — Paris 18 mars 1964 : *J.C.P.* 1964, éd. C.I., 74049; *Rev. trim. dr. com.* 1964, 602, n° 7, obs. J. HÉMARD.

(88) Trib. com. Seine 25 juin 1962 : *Rev. trim. dr. com.* 1963, 620, obs. J. HÉMARD.

(89) M. CABRILLAC, *Le sort des stocks détenus par le revendeur lors de l'expiration de la concession de vente : D.* 1964, Chron. p. 181. — *Contra :* B. BUISSON, M. de LACGER, X. TANDEAU DE MARSAC, *op. cit.*, p. 75, qui expriment un avis contraire et pensent qu'il « n'existe apparemment aucun fondement juridique qui puisse justifier une telle obligation de rachat qui serait mise à la charge du concédant puisque le commerçant indépendant qu'est le concessionnaire est devenu propriétaire de ce matériel en l'achetant ferme ».

Une opinion intermédiaire a été émise par M. J. GUYENOT, *Les contrats de concession commerciale*, 1967, n°s 415 et s., p. 410 et s. Pour l'auteur, mettre à la charge du concédant la reprise pure et simple des stocks « serait une solution peu opportune, si elle devait être généralisée et admise à titre de principe ». Il estime que le contrat de concession commerciale est une opération complexe dont le but et la cause « procèdent d'une intégration d'entreprise, au moyen de laquelle producteur et commerçants se sont unis pour le meilleur et pour le pire ». Dès lors, pense l'auteur, à l'expiration du contrat, il y a lieu de liquider la communauté, en dressant un bilan comptable du fonctionnement du réseau. « Par une confrontation des postes actifs et passifs du bilan du fonctionnement du réseau, à la situation que le concessionnaire aurait eue, en l'absence d'intégration, le juge peut déterminer, sans grand risque d'erreur, le préjudice subi par le concessionnaire, à défaut du renouvellement de la concession. Le concédant supportera le versement d'une indemnité représentant le profit indu qu'il a retiré de l'activité de ce dernier. » Et l'auteur ajoute : « *La reprise éventuelle des*

de garantie « quand il suscite un obstacle à la vente en résiliant ou en refusant de renouveler ». Peu importe, ajoute-t-il, que le concédant ait le droit d'agir ainsi, « puisque la garantie du fait personnel joue quand bien même le trouble résulte de l'exercice d'un droit ou d'une faculté ». L'idée est ingénieuse, car elle n'oblige pas automatiquement le concédant à reprendre le stock (90). Cette obligation ne serait appelée à jouer qu'autant que le concessionnaire se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique d'écouler ses marchandises. La cour de Paris (91), séduite par l'argumentation de M. Cabrillac, considère que la clause stipulant que le concédant n'est pas obligé de reprendre le stock doit être réputée non écrite en tant qu'elle est contraire à la règle : « qui doit garantir ne peut évincer », consacrée par l'article 1628 du Code civil. La Cour estime, en outre, que l'achat du matériel par le concessionnaire était, dans la commune intention des parties, affecté d'une condition résolutoire qui devait anéantir la vente dans l'éventualité où la concession prendrait fin. Cette solution n'a pas convaincu certains auteurs, qui ont fait remarquer « qu'elle aboutissait tant à étendre la garantie du fait personnel qu'à considérer comme un tel fait l'exercice du droit de non-renouvellement résultant du contrat » (92). Et, de fait, un nouvel arrêt de la cour de Paris remet tout en question (93). Dans cette espèce comme dans la précédente, la rupture n'était pas jugée abusive, et aucune clause du contrat ne réglait le sort des stocks. Le concessionnaire avait alors basé son action sur la garantie du fait personnel. La Cour rejette ses prétentions en se fondant sur deux arguments : elle considère tout d'abord que la charge des stocks invendables constitue un risque sciemment accepté par le concessionnaire, en raison du caractère précaire de la concession; elle fait ensuite valoir que la reprise des stocks constituerait un avantage que les parties n'auraient pas prévu, de sorte que, si le concessionnaire en bénéficiait, l'équilibre du contrat serait rompu. M. M. Cabrillac a bien montré dans sa note le peu de fondement d'un tel raisonnement, qui « compromet la jurisprudence heureusement esquissée par l'arrêt du 12 octobre 1966 ». Il n'en demeure pas moins que ces hésitations ne concourent pas à dissiper toute

---

stocks peut intervenir comme un élément constitutif du montant de l'indemnité et ce en l'absence d'une clause du contrat qui prévoit la reprise. »

L'auteur préconise cette solution, car, lui semble-t-il, « la systématisation d'un régime de protection accordée de parti pris aux concessionnaires aurait des effets juridiques et moraux aussi graves que l'absence de toute protection. Il n'y aurait que renversement de l'état actuel des choses aux dépens du concédant. L'équité n'en serait pas davantage satisfaite. » C'est là un point de vue qui nous paraît assez personnel. Car, pensons-nous, l'équité sera moins choquée en obligeant le concédant à reprendre le stock, qu'il écoulera ensuite sans difficultés, qu'en le laissant pour compte au concessionnaire, qui se heurtera à des obstacles d'ordre juridique lorsqu'il voudra le mettre sur le marché.

(90) J. GUYENOT, *Etudes juridiques et économiques des conventions d'exclusivité : Droit social* 1965, n° 2.

(91) Paris 12 oct. 1966, 1re esp. : *D.* 1967, 516, note M. CABRILLAC; *Rev. trim. dr. com.* 1966, 984, n° 10, obs. J. HÉMARD.

(92) J. HÉMARD, note sous Cass. com. 8 mars 1967 précité : *J.C.P.* 68, II, 15346.

(93) Paris 3 fév. 1967, 2e esp. : *D.* 1967, 516, note M. CABRILLAC.

incertitude. Nous sommes néanmoins fortement tentés de croire que la jurisprudence se montrera sensible à la logique juridique pour abandonner ses errements et se fixer dans un sens favorable au concessionnaire.

Il est vrai que le dernier arrêt rendu par la Cour de cassation en la matière ne porte pas à l'optimisme (93 *bis*). La Cour suprême déclare, en effet, qu'est légalement justifiée la décision de la cour d'appel refusant d'ordonner la reprise du stock après avoir constaté que les marchandises en cause « *avaient été achetées* » par la société concessionnaire et en retenant tant la faute commise par cette dernière que l'absence de conventions spéciales prévoyant la reprise. En l'espèce, le refus opposé au concessionnaire prenait appui sur trois considérations : la nature des relations juridiques entre concédant et concessionnaire (il s'agit d'une succession d'actes de vente), l'absence de clauses prévoyant la reprise et la faute du concessionnaire. Il reste à se demander si la position de la Cour de cassation serait identique dans le cas où le concessionnaire ne serait pas reconnu fautif.

230. — Ce long exposé de l'état actuel de la jurisprudence en matière de concession commerciale nous montre les difficultés qui surgissent quand il s'agit de savoir ce que deviendra le stock détenu par le concessionnaire. Les analogies frappantes qui existent entre ce contrat et le contrat de licence nous conduisent à penser que la solution valable pour l'un doit l'être pour l'autre. On nous objectera peut-être que la ressemblance n'est qu'apparente et que fondamentalement les deux contrats sont différents. Dans le premier, le concessionnaire achète ses produits au concédant, dans le second, le concessionnaire les fabrique lui-même, ce qui exclut tout acte de vente entre les parties. A cela nous répondrons qu'il est des cas où le licencié achète bien ses articles auprès du concédant : nous pensons à la licence de vente, exemple type d'une licence restreinte. Quant à la licence de fabrication et de vente, les principes dégagés pour la vente lui sont applicables. Même si, en pareil cas, les relations entre breveté et licencié relèvent plus du contrat de louage, rien ne s'oppose à ce que les difficultés qui surgissent soient résolues par le droit de la vente, qui, en matière d'éviction, constitue le droit commun (94).

Aussi pensons-nous que le licencié, privé de la possibilité d'écouler ses produits en cours de fabrication ou en stock, par une rupture abusive du contrat ou à la suite d'un non-renouvellement, doit pouvoir demander, en l'absence de toute stipulation du contrat, que le concédant les lui reprenne au prix de revient. Celui-ci y sera tenu en vertu de

---

(93 *bis*) Cass. com. 8 mars 1967 : *J.C.P.* 68, II, 15346, note J. HÉMARD; *J.C.P.* 69, éd. C.I., n° 86084, note J. HÉMARD.

(94) B. GROSS, *La notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats*, thèse Nancy 1964, n° 19, p. 23.

son obligation de garantie du fait personnel. Seulement, dans l'état actuel de notre droit, la prudence invite à prévoir cette éventualité dans le contrat en y insérant la clause adéquate.

231. — Nous ne voudrions cependant pas terminer cette étude sans signaler une difficulté particulière à notre matière. Contraindre le breveté à reprendre le stock risque de le placer dans une situation impossible. Imaginons un seul instant que le licencié ait commercialisé les articles couverts par le brevet sous sa propre marque. Le breveté ne pourra pas les reprendre pour les vendre sans tomber sous le coup de la loi de 1964 sur les marques. N'est-ce pas ce qu'a décidé la cour de Paris dans une espèce dont nous croyons utile de rappeler brièvement les faits ? (95). Une Société Garay fabriquait des chaussures pour une Société Nord-Est, qui les mettait en vente dans ses magasins de détail. Cette dernière société avait déposé comme marques de fabrique les dénominations « Cyril » et « Marino » que la Société Garay apposait sur les chaussures livrées par elle. Or, il advint que la Société Nord-Est se montra mécontente de certaines chaussures vendues par la Société Garay et lui demanda d'en reprendre un certain nombre. La Société Garay accéda à la demande de son client et reprit les chaussures et en remboursa le prix. Elle les revendit à un prix très bas à un sieur Diversold, soldeur de son état. Mais les marques « Cyril » et « Marino » n'avaient pas été enlevées. C'est dans ces circonstances que la Société Nord-Est engagea une action en contrefaçon contre le fabricant et le soldeur, le sieur Diversold. Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de la Seine, confirmé par la cour de Paris, les défendeurs ont été condamnés *in solidum* à réparer le préjudice subi par la société demanderesse.

La cour de Paris a estimé, en effet, que le fabricant, en s'abstenant de supprimer la marque sur les chaussures revendues, avait utilisé sans droit une marque appartenant à autrui. Quant au soldeur, cette même juridiction a considéré qu'il avait également commis une faute en négligeant de s'assurer auprès de son vendeur qu'il était effectivement le propriétaire de la marque. Néanmoins, la cour de Paris a admis qu'il convenait d'accueillir l'action en garantie du soldeur contre le fabricant au motif « que la Société Garay, qui ne pouvait ignorer qu'elle était sans droit à laisser la marque « Cyril » figurer sur les chaussures vendues à la Société Diversold, a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de cette dernière en livrant une marchandise dans des conditions telles que des poursuites pouvaient être engagées contre le détaillant ».

232. — On aboutit, par conséquent, à une véritable impasse, où le licencié ne peut plus vendre ses articles sans contrefaire le brevet, et

---

(95) Paris 27 oct. 1962 : *Ann. prop. ind.* 1963, 223.

inversement le breveté ne peut pas les vendre sans contrefaire la marque. Voici donc des produits qui deviendront invendables par le jeu des règles de la propriété industrielle. Certes, dans de nombreux cas, le breveté commercialisera ces objets en les dépouillant de la marque. Mais parfois semblable procédé est impossible sans détériorer l'objet sur lequel elle figure. Que deviendront alors ces objets ? A la réflexion, nous nous demanderons si le fait pour le licencié de demander au breveté la reprise de son stock n'implique pas qu'il autorise la revente des produits marqués. N'est-il pas permis de considérer que la demande du licencié renferme implicitement son autorisation en vue de la revente des produits revêtus de sa marque ?

Les difficultés que nous venons de rencontrer doivent inciter à la prudence. Et il sera sans doute très sage de stipuler dans le contrat de licence que le licencié disposera d'un certain délai pour liquider son stock après l'expiration du contrat. Un inventaire dressé à ce moment permettra au breveté d'être informé sur l'importance du stock à écouler dans ces conditions.

233. — Nous constaterons en conclusion que l'obligation de garantie du fait personnel ainsi structurée constitue une atteinte sérieuse à la liberté du breveté, qui devra non seulement acquitter ses annuités, mais encore renoncer à la cession de son contrat aussi longtemps qu'il n'aura pas l'accord du licencié et qui, au surplus, devra reprendre le stock de son concessionnaire à l'expiration du contrat. A la limite, il se voit interdire l'exploitation de sa propre invention.

Qu'en est-il alors de l'éviction du fait des tiers ?

SOUS-SECTION II

La garantie d'éviction du fait des tiers.

234. — L'éviction du fait des tiers peut prendre deux formes. Des tiers veulent exploiter l'objet du brevet et le contrefont : c'est la contrefaçon d'un tiers (§ 1er). Des tiers veulent empêcher le licencié de poursuivre l'exploitation et agissent en contrefaçon : c'est l'action en contrefaçon d'un tiers (§ 2).

§ 1er. — *La contrefaçon d'un tiers.*

235. — Dans le cas où un tiers contrefait le brevet concédé, se pose le problème de savoir si le licencié dispose des moyens nécessaires en vue de faire cesser le trouble, ou si, au contraire, il est obligé de recourir auprès du breveté, seul habilité à poursuivre en contrefaçon. La question est importante. On imagine sans peine le préjudice que peut

subir le licencié exclusif qui voit subitement apparaître un concurrent sur le marché, alors qu'en vertu de son contrat il se croyait à l'abri de toute concurrence. Ce qui est plus grave encore, c'est que ce concurrent exploitera le même objet sans avoir à payer de redevances, de telle sorte qu'il parviendra à un prix de revient nettement inférieur. Le licencié non exclusif, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est aussi singulièrement désavantagé, puisqu'à son tour il se trouve en présence d'une concurrence aux charges moins élevées. Une première réaction conduirait donc à permettre au licencié d'agir directement contre les tiers auteurs de troubles (I). Cette action directe contre les contrefacteurs a beaucoup agité la jurisprudence et la doctrine, qui, se fondant sur la loi de 1844, n'ont jamais voulu reconnaître au licencié le droit d'agir en contrefaçon. Seul le breveté disposerait de ce droit. Il a fallu attendre la loi de 1968 pour que cette faculté soit consacrée au profit du licencié par le droit positif, mais à certaines conditions seulement. Aussi, cette hostilité manifestée par la jurisprudence et la doctrine a-t-elle conduit la pratique à imaginer un certain nombre de techniques tendant à autoriser le licencié à agir en contrefaçon au lieu et place du breveté (II).

I. — L'action du licencié contre les contrefacteurs en l'absence d'autorisation expresse du breveté.

236. — En fait, l'intérêt du licencié se manifeste à deux niveaux : la cessation des troubles et la réparation du préjudice qu'il a pu subir. Il convient, par conséquent, de voir dans quelle mesure le licencié peut agir directement contre les tiers contrefacteurs en vue d'obtenir la cessation du trouble et par la même occasion la réparation de son préjudice (A). Si le licencié est impuissant à l'égard des actes de contrefaçon, est-il au moins admis à demander la réparation des dommages causés par eux ? (B).

A. *L'action tendant à la cessation des troubles.*

237. — Le législateur étant intervenu dans ce domaine par la loi du 2 janvier 1968, on distinguera les solutions admises antérieurement à cette loi (a) de celles que consacre cette réforme (b).

a) *Sous le régime de la loi ancienne.*

238. — Les licenciés ont tenté d'agir contre les auteurs de contrefaçons en utilisant la loi relative aux brevets d'invention. C'est ce que nous appellerons l'action directe proprement dite (1°). En raison de l'échec qu'ils ont subi, ils ont pensé faire appel à une technique du droit commun que nous appellerons l'action indirecte (2°).

1° *L'action directe.*

239. — Très tôt la jurisprudence décide que le licencié ne peut agir en contrefaçon. Seul le propriétaire du brevet est investi de cette prérogative. C'est ainsi qu'un licencié constatant des actes de contrefaçon avait pris l'initiative de leur poursuite. Il s'est heurté à l'opposition des brevetés qui faisaient valoir que le licencié n'étant pas le propriétaire du brevet était sans qualité pour poursuivre lui-même et de son chef les contrefacteurs. La Cour d'Amiens en date du 22 novembre 1850, interprétant la convention intervenue entre les parties, constate que les brevetés n'ont pas cédé la propriété du brevet pas plus que le droit de poursuivre les contrefacteurs; que le licencié n'a obtenu des brevetés que la faculté d'exploiter. Par conséquent, décide la Cour, le licencié ne peut agir en contrefaçon. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision (96).

240. — Il est vrai que les cours d'appel tentèrent de résister à cette jurisprudence, et notamment la cour de Metz, le 6 juillet 1865, qui admettait que le licencié exclusif pouvait « exercer les droits et actions de son breveté » (97). Fort de cette décision, le licencié agit en contrefaçon. Mais la Cour de cassation, saisie du litige, énonce : « Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1844, *le droit de poursuivre les contrefacteurs n'appartient qu'aux propriétaires du brevet, c'est-à-dire au breveté* et à ceux à qui il en aurait consenti cession totale ou partielle dans les conditions et les formes des articles 20 et suivants de cette même loi; *que le droit d'exercer l'action en contrefaçon ne saurait donc être reconnu au porteur d'une simple licence,* laquelle, à la différence de la cession, laisse subsister sur la tête du breveté la propriété du brevet. » (98).

Ainsi, par un arrêt de principe, la Cour de cassation mettait-elle fin à toute discussion. Et cependant on a pu parler d'un revirement de jurisprudence lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation admit subitement en 1884 la possibilité pour le licencié d'agir en contrefaçon : « Attendu que cette concession par le breveté à la société de droits si étendus, si elle a pu n'avoir pas eu pour effet de transférer à celle-ci la propriété même du brevet, lui en a transmis au moins pendant sa durée *tous les droits utiles* et *par conséquent celui de poursuivre les contrefacteurs.* » (99).

Il faut dire que les circonstances de fait de l'espèce ont eu une influence sur la décision de la chambre criminelle de la Cour suprême. En effet, aux termes du contrat de licence, le breveté avait cédé sur son

---

(96) Cass. req. 8 mars 1852 : *S.* 52, 1, 454; *D.P.* 52, 1, 80.
(97) Metz 6 juil. 1865 : *S.* 66, 1, 141; *D.P.* 65, 2, 145.
(98) Cass. req. 27 avril 1869 : *S.* 69, 1, 421; *Ann. prop. ind.* 1869, 229.
(99) Cass. crim. 14 mars 1884 : *S.* 85, 1, 323; *D.P.* 85, 1, 45; *Ann. prop. ind.* 1885, 73.

brevet un « droit d'exploitation absolu, exclusif et sans réserves » et avait renoncé au droit d'exploitation personnelle, ainsi qu'aux indemnités qui pouvaient être dues par des contrefacteurs. La Cour, certainement impressionnée par une concession aussi large, en avaient conclu que le breveté s'était dessaisi au profit du licencié de tous ses droits utiles, au nombre desquels se trouve l'action en contrefaçon.

241. — On signalera aussi un autre arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, cette fois, qui semble reconnaître le même droit au licencié lorsqu'il décide : « que, loin de créer des catégories de cessionnaires auxquels serait refusée une partie des droits du cédant, l'article 22 place sur la même ligne les cessionnaires, soit du brevet, soit d'une faculté d'exploitation pour leur conférer à tous de plein droit, en dehors de toute stipulation expresse, les bénéfices du certificat d'addition que viendrait à prendre le breveté » (100).

242. — Mais l'ensemble de la jurisprudence revient rapidement à la conception première de la Cour de cassation pour refuser au licencié le droit d'agir en contrefaçon. Le propriétaire du brevet est seul habilité à introduire cette action (101). Cette jurisprudence fermement maintenue est approuvée par la quasi-unanimité des auteurs (102). Toutefois, certains auteurs se sont demandé s'il ne serait pas possible de reconnaître le droit d'agir au moins au licencié exclusif (103). En particulier Bozerian, certainement indigné par le sort malheureux réservé au licencié, devait tenter de fonder le droit d'action du licencié sur l'article 1382 du Code civil, d'une part, et sur l'article 1er du Code d'instruction criminelle (actuel Code de procédure pénale), d'autre part (104). Mais cette thèse a

---

(100) Cass. civ. 13 juil. 1892 : *D.P.* 93, 1, 450.

(101) Cass. crim. 26 avril 1934 : *Ann. prop. ind.* 1934, 201 : « Attendu qu'aux termes des dispositions légales, et notamment de l'article 47 de la loi de 1844 le droit de poursuivre le contrefacteur appartient au propriétaire légal ou à son cessionnaire régulier. »

Dans le même sens : Trib. civ. Seine 21 août 1879 : *Ann. prop. ind.* 1883, 5; — Paris 11 janv. 1876 : *Ann. prop. ind.* 1876, 81; — Rouen 27 avril 1866 : *Ann. prop. ind.* 1866, 421; — Trib. civ. Seine 12 fév. 1904 : *Gaz. Pal.* 1904, 1, 507; — Paris 9 déc. 1929 : *Ann. prop. ind.* 1931, 216; — Paris 29 juil. 1932 : *Ann. prop. ind.* 1932, 290; — Trib. civ. Seine 30 janv. 1935 : *Ann. prop. ind.* 1935, 125; — Paris 29 juil. 1935 : *Ann. prop. ind.* 1936, 185; — Aix 13 juil. 1936 : *Ann. prop. ind.* 1937, 143; — Paris 8 fév. 1937 : *Ann. prop. ind.* 1937, 147; — Trib. corr. Orange 16 mars 1939 : *Ann. prop. ind.* 1940, 485; — Paris 4 juin 1957 : *Ann. prop. ind.* 1958, 172, qui refuse le droit d'action à l'épouse du breveté bien que commune en biens, car, précise la Cour, ses droits dans la communauté ne sont qu'éventuels; — Lyon 25 mai 1960 : *Ann. prop. ind.* 1961, 11.

(102) H. Allart, *op. cit.*, n° 254, p. 225; — E. Pouillet, *op. cit.*, n° 281, p. 349; — Raulet et Muguet, *Les brevets d'invention* 1935, p. 123; — Saint-Quentin, *Des cessions de brevets d'invention et des concessions de licences*, thèse Paris 1900, p. 88; — P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 185, p. 266 et s.; — A. Casalonga, *op. cit.*, t. 1, p. 442, n° 782; — P. Mathely et R. Plaisant, *J. Cl. com. — Annexes, Brevets d'invention*, fasc. 24, n° 43; — J. Morel, *op. cit.*, p. 95; — J. Voulet, *op. cit.*, M[3].

(103) Pataille, *Brevets d'invention, cessions et licences. Formalités. Paiement de la taxe. Droit d'action : Ann. prop. ind.* 1870, 10.

(104) Bozerian, dont l'opinion est relatée par E. Pouillet, *op. cit.*, n° 282, p. 349 et s.

été rigoureusement combattue par la doctrine, qui, s'en tenant toujours au texte de la loi de 1844, réservait le droit d'agir en contrefaçon au seul propriétaire du brevet. Nous ne reviendrons pas sur la valeur de cette théorie critiquable à bien des égards, et ce d'autant plus que l'argument tiré de l'article 47 de la loi de 1844 ne soit pas des plus probants. En effet, à lire attentivement ce texte, on a bien l'impression qu'il tendait plutôt à régler l'exercice de l'action et la procédure à suivre et beaucoup moins les personnes autorisées à agir. Quoi qu'il en soit, une telle constance dans les décisions jurisprudentielles mettait le problème hors de discussion.

243. — Mais alors le licencié était-il totalement désarmé en cas de contrefaçon de la part des tiers ? Devait-il purement et simplement les souffrir, ou bien avait-il un recours contre le breveté qui restait passif ? On a bien compris qu'il était nécessaire de protéger le licencié en lui ouvrant précisément un recours contre le breveté tenu de le garantir du préjudice qu'il pouvait subir. Doctrine et jurisprudence sont d'accord sur ce point (105). Roubier n'écrit-il pas : « Lorsque des contrefaçons sont signalées au breveté par le concessionnaire d'une licence, s'il se refuse à les poursuivre et n'obtempère pas à la sommation qui lui est faite à cet effet, il nous semble qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à ses torts et griefs, à partir du jour où il a été mis en demeure de faire respecter son brevet. » (106). On peut donc admettre que le licencié ayant connaissance des actes de contrefaçon doit les dénoncer au breveté en le mettant en demeure d'avoir à les poursuivre. Si cette mise en demeure devait rester infructueuse, le licencié pourrait demander la résiliation du contrat et la condamnation du breveté à des dommages et intérêts. Le breveté est donc bien tenu d'une obligation de garantie.

244. — Mais le mécanisme de l'obligation de garantie ne donne pas entière satisfaction au licencié. Ce n'est pas la résiliation du contrat qui peut l'intéresser, ni même l'obtention de dommages et intérêts. Ce qu'il désire, c'est l'exploitation de son brevet sans trouble de quelque

---

(105) Paris 14 mars 1901 : *Ann. prop. ind.* 1901, 349; — H. ALLART, *op. cit.*, n° 257, p. 229; — RAULET et MUGUET, *op. cit.*, p. 123; — E. POUILLET, n° 281, p. 349; — J. VOULET, *op. cit.*, M[3]; — P. MATHELY et R. PLAISANT, *op. cit.*, n° 39.

(106) P. ROUBIER, *op. cit.*, n° 188, p. 279.

Contra : J. MOREL, *op. cit.*, p. 100, qui s'exprime ainsi : « Quand le breveté a concédé au licencié son droit d'exploitation, il a promis simplement de ne pas le poursuivre en contrefaçon et de lui laisser une jouissance qu'il ne troublera pas. Mais il ne s'est nullement engagé à le garantir du trouble qui lui serait causé par autrui. » On sait que ce raisonnement est fondé sur l'idée de simple tolérance. Dans cette conception, il est normal de considérer que le breveté ne doit rien d'autre que de s'abstenir de poursuivre son licencié en contrefaçon. Mais cette théorie a été vivement combattue, il peut être considéré comme fermement établi que le licencié est en droit de demander la résiliation du contrat et des dommages et intérêts s'il y a lieu, dans le cas où le breveté ne donne aucune suite à la mise en demeure qui lui est adressée par le licencié.

nature qu'il soit. Or, seule une action directe contre les auteurs de contrefaçon peut lui donner entière satisfaction. Aussi ne faut-il pas s'étonner de constater que des licenciés aient tenté de se joindre au breveté dans l'action en contrefaçon intentée par celui-ci. Certes, en pareil cas, le breveté agit, mais le licencié estime qu'il peut être de son intérêt de se retrouver à ses côtés afin de mieux assurer la défense du brevet et d'obtenir la réparation de son préjudice. Mais la jurisprudence a refusé l'action conjointe (107). On a alors songé à faire appel à des techniques extérieures au droit des brevets.

2° *L'action indirecte.*

245. — Certains plaideurs ont pensé recourir à l'action oblique et à l'action paulienne dans le cas où le breveté n'entreprenait pas la poursuite des contrefaçons constatées. L'idée était astucieuse. Mais la jurisprudence s'y est opposée pour des motifs qui nous paraissent, d'ailleurs, peu convaincants. En effet, la Cour de cassation se contente d'énoncer que les articles 1166 et 1167 du Code civil sont inapplicables en raison de ce que, s'agissant d'une action en contrefaçon, « elle ne peut être exercée contre la volonté du propriétaire » (108). On voit resurgir l'idée selon laquelle seul le propriétaire du brevet peut intenter l'action. M. Plaisant, dans sa note, semble approuver cette décision, car, estime-t-il, les conditions exigées en vue de la mise en œuvre de l'action oblique « prêtent à difficulté » en l'espèce. En effet, constate l'auteur, l'action oblique suppose l'existence d'une créance exigible. Or, la notion de créance exigible s'applique à une créance de somme d'argent, alors qu'en notre matière il s'agit d'une obligation de faire. Et l'auteur de conclure : « En réalité, les règles régissant tant l'action paulienne que l'action oblique s'appliquent fort mal en l'espèce. Elles s'appliquent fort mal à ces obligations complexes et subtiles qui naissent des contrats de licence et de pools. » Quant à MM. Roubier et Chavanne, ils estiment que : « Puisque le législateur a voulu en effet que l'action en contrefaçon ne puisse pas être intentée sans le consentement du propriétaire, il faut en déduire que l'action oblique qui aurait pour effet de le contraindre indirectement à agir ne peut pas être admise. » (109). L'observation nous semble peu pertinente, car ce n'est pas parce que le breveté est la seule personne qui puisse agir qu'il est impossible à un tiers de le contraindre à exercer ses actions. Il nous paraîtrait au contraire beaucoup plus logique de permettre au licencié d'exercer les droits et actions du concédant, même

(107) Paris 10 déc. 1929 : *Ann. prop. ind.*, 1931, 200; — Trib. civ. Lille 23 déc. 1930 : *Ann. prop. ind.* 1932, 274.

(108) Cass. com. 9 juil. 1958 : *Ann. prop. ind.* 1959, 215; *J.C.P.* 59, II, 10918, note R. Plaisant; *Bull. civ.* 1958, III, 254, n° 304.

(109) P. Roubier et A. Chavanne : *Rev. trim. dr. com.* 1959, 419, n° 3. V. aussi les observations de ces auteurs à *Rev. trim. dr. com.* 1959, 106, n° 16.

ceux relatifs à la contrefaçon, conformément à l'article 1166. Car, si le breveté hésite à agir en contrefaçon, c'est pour une raison bien évidente : connaissant la fragilité de son brevet, il redoute l'échec de son action, qui lancerait le discrédit sur son titre. Il préfère, dans ces conditions, éviter tout heurt avec les tiers, dont les conséquences pourraient se révéler fâcheuses pour lui. Or, la bonne foi entre contractants s'oppose malgré tout à semblable comportement. Il est vrai que, d'un point de vue purement juridique, l'action oblique pas plus que l'action paulienne ne sont possibles dans notre domaine. En ce qui concerne l'action oblique, il est exact que la créance du licencié n'est pas liquide et exigible. Son montant n'est pas déterminé. De plus, la solvabilité notoire du breveté interdit au licencié la voie oblique, faute d'intérêt (110). En ce qui concerne l'action paulienne, l'acte doit être frauduleux et avoir causé un préjudice au créancier, résultant de l'appauvrissement du débiteur (111). Autant de conditions qu'il est difficile de réunir en cas d'action en contrefaçon que le licencié voudrait intenter à la place du breveté.

246. — Force est donc de constater que toutes les tentatives entreprises en vue de permettre au licencié d'agir en contrefaçon ont été vaines. Pourtant, une solution était possible, puisque pratiquée par certains droits étrangers. C'est ainsi qu'en droit allemand le licencié exclusif est autorisé à agir personnellement en contrefaçon (112). Il en est de même en droit suisse (113). Ce sont certainement ces législations qui ont inspiré le législateur de 1968, qui reconnaît au licencié exclusif le droit d'agir en contrefaçon.

b) *Sous le régime de la loi nouvelle.*

247. — Il convient de distinguer une nouvelle fois l'hypothèse d'une licence exclusive de l'hypothèse d'une licence non exclusive.

1° *Hypothèse d'une licence exclusive.*

248. — L'une des innovations capitales de la loi de 1968 touchant au contrat de licence est sans conteste le droit reconnu au licencié exclusif d'agir en contrefaçon. C'est l'article 53, al. 2, qui contient cette nouveauté. Une difficulté se présente, toutefois, lorsqu'il s'agit de con-

---

(110) H.-L. et J. MAZEAUD, *Leçons de droit civil*, t. 2, n° 697, p. 817.

(111) *Ibid.*, n°s 987 et s., p. 830 et s.

(112) M. WASSERMANN, *Le droit de poursuite du licencié général à l'encontre du contrefacteur d'après la législation et la jurisprudence allemandes : Ann. prop. ind.* 1935, 33.

(113) R. RAMSEYER, *Le contrat de licence des brevets d'invention*, thèse Genève 1948, p. 96; — P.-J. POINTET, *La protection des inventions*, Centre électronique horloger, Neuchâtel 1965, p. 54.

En revanche, en droit américain, le droit d'agir en contrefaçon n'est reconnu au licencié qu'à la condition d'être mentionné dans le contrat (cf. A. BOUJU, *La protection des inventions aux Etats-Unis*, 1961, p. 206; — K. MICHAELIS, *Le droit américain des brevets d'invention, op. cit.*, p. 298). La solution est identique en droit belge (cf. T. BRAUN et P. STRUYE, *Précis des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle, op. cit.*, n° 292, p. 104).

naître la date d'application de cette nouvelle disposition. Est-elle applicable aux contrats en cours ? Nous ne le pensons pas et estimons que ce problème doit être résolu conformément aux règles régissant les conflits de lois dans le temps. S'agissant d'une disposition relative à une situation contractuelle, elle ne s'applique pas aux contrats en cours d'exécution.

249. — Mais si le législateur de 1968 a reconnu au licencié le droit d'agir en contrefaçon, ce n'est pas sans soumettre l'exercice de l'action à d'exigeantes conditions lui donnant un double caractère, supplétif et subsidiaire.

— *Caractère supplétif.*

La première condition énoncée par l'article 53 réside dans le caractère facultatif, accessoire de ce droit. En effet, le texte précise que le licencié exclusif peut agir en contrefaçon, « sauf disposition contraire du contrat de licence ». En d'autres termes, le breveté pourra fort bien stipuler dans le contrat de licence que, contrairement à l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968, il sera seul habilité à agir en contrefaçon. Cette disposition n'a donc qu'un caractère supplétif, la clause contraire étant parfaitement valable.

— *Caractère subsidiaire.*

La seconde condition tient à la nécessité pour le licencié de mettre le breveté en demeure d'exercer l'action en contrefaçon. Ce n'est qu'en cas d'inaction du breveté que le licencié pourra prendre l'initiative de la poursuite.

On constate le souci du législateur de ne pas trop porter atteinte aux prérogatives du breveté. Ce dernier apprécie souverainement l'opportunité des poursuites, et ce n'est que dans le cas où il décide de ne pas poursuivre que le licencié peut agir. Cette restriction au droit du licencié nous paraît parfaitement justifiée. Des actions intempestives et inconsidérées de la part des licenciés sont toujours à craindre. Le breveté reste malgré tout le premier intéressé, et il est souhaitable qu'il soit prévenu des actes de contrefaçon éventuels. De plus, il est aussi préférable que le breveté prenne la direction du procès; il est généralement mieux à même de défendre son brevet. Au reste, l'article 53 prévoit la possibilité pour le breveté d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié.

Mais la rédaction de l'article 53 peut prêter à équivoque. En effet, le texte dispose que le licencié exclusif « peut » agir en contrefaçon. Doit-on comprendre qu'il ne s'agit pour lui que d'une simple faculté ? La formule employée invite à le penser. Mais alors doit-on considérer que le licencié dispose d'une option quant à la sauvegarde de ses intérêts, à savoir : ou bien mettre le breveté en demeure, et, en cas d'inaction, agir en contrefaçon, ou bien est-il en droit de refuser d'agir

en contrefaçon pour profiter de l'inertie du breveté et faire appel à sa garantie en demandant la résiliation du contrat et sa condamnation à des dommages et intérêts ? Nous pensons que le licencié ne saurait en tout état de cause être contraint d'agir en contrefaçon et que, dans l'hypothèse d'une inaction du breveté, il lui est loisible d'introduire contre lui une action en garantie ou plus exactement une action en résolution pour inexécution du contrat. On conseillera néanmoins aux concessionnaires de prévenir leur concédant de leurs intentions au moment de la mise en demeure, afin que celui-ci puisse prendre une décision en connaissance de cause. On n'oubliera pas, en effet, que les conséquences du choix fait par le licencié peuvent être importantes, car, s'il décide d'agir en contrefaçon, il en fera les frais, et en particulier s'il vient à perdre son procès. Dans certains cas, il aura donc intérêt à s'abstenir d'agir en justice, en espérant qu'à son tour le breveté n'intervienne pas, ce qui lui permettra de se défaire d'un contrat qui a cessé de l'intéresser.

2° *Hypothèse d'une licence non exclusive.*

250. — Sous l'empire de la loi nouvelle, le licencié non exclusif ne bénéficie toujours d'aucun droit d'action. Pourquoi cette différence ? On peut la justifier dans un certain sens. Il est exact, en effet, que le préjudice qu'il subit est moindre qu'en cas de licence exclusive, puisqu'il est loisible à son breveté d'accorder d'autres licences. Il n'en demeure pas moins que le licencié non exclusif peut éprouver un préjudice dans la mesure où il se verra concurrencé par un tiers exploitant le brevet gratuitement. Comme nous le verrons plus loin, le législateur a eu conscience de cette éventualité et lui a reconnu le droit d'intervenir à l'action.

251. — Il est dès lors intéressant de savoir si le licencié qui ne pouvait pas poursuivre la cessation des troubles, fût-il exclusif, sous l'empire de la loi ancienne, était autorisé à obtenir la réparation du préjudice.

B. — *L'action tendant à la réparation du préjudice.*

252. — Incapables d'obtenir la cessation des troubles par une action directe contre leurs auteurs, les licenciés ont pensé pouvoir obtenir au moins réparation de leur préjudice par une action fondée, non plus sur le droit des brevets, mais sur les principes généraux de la responsabilité civile. Craignant toutefois qu'une action principale soit encore rejetée pour le même motif que l'action en contrefaçon, ils ont eu, en premier, recours à la technique accessoire de l'intervention (*a*). Malheureusement, une jurisprudence dominante s'y est farouchement opposée. Il ne restait plus alors qu'à tenter une action principale basée sur l'article 1382 du Code civil, prenant parfois la dénomination d'action en concurrence déloyale (*b*).

a) *L'intervention du licencié.*

253. — On rappellera que « l'intervention est un incident par lequel un tiers étranger à une instance engagée entre deux parties entre dans cette instance et y devient partie. Ainsi définie, l'intervention n'est pas introductive d'instance. C'est une demande incidente qui vient se greffer sur un procès en cours » (114). En d'autres termes, lorsque le breveté introduit une action en contrefaçon contre un tiers, le licencié devrait normalement pouvoir intervenir à l'instance. Ce faisant, il ne ferait que réclamer la réparation du préjudice qu'il a subi par les actes de contrefaçon, son intervention étant fondée sur l'article 1382 du Code civil. En effet, l'acte de contrefaçon est à la fois un délit pénal et un délit civil. Rien ne s'oppose, par conséquent, à ce que le licencié intervienne à une instance engagée par le breveté. De façon générale, d'ailleurs, la condition essentielle à remplir de la part de l'intervenant est celle qui tient à son intérêt : l'intervenant doit justifier d'un intérêt dans le débat (115). Or, il ne fait pas de doute que le licencié a le plus grand intérêt à intervenir dans l'instance puisqu'il dispose d'un droit propre qui lui permettrait d'agir par une action distincte. On s'étonne, dès lors, que la jurisprudence ait fait autant de difficultés pour l'admettre. Certes, dans la mesure où l'intervention était portée devant les tribunaux répressifs, on pouvait avoir quelque hésitation. En effet, admettre l'intervention en matière répressive aussi largement qu'en matière civile risquerait de jeter le trouble dans le procès pénal en l'encombrant de litiges étrangers à son objet propre. Il reste néanmoins communément admis que le droit d'intervention devant les juridictions répressives doit être accordé à « toute personne, directement et personnellement lésée par l'infraction » (116). C'est pourquoi la doctrine, dans son ensemble, se montre assez favorable au droit d'intervention du licencié (117). En revanche, la jurisprudence est beaucoup plus divisée. On rencontre des décisions qui refusent le droit d'intervention au licencié (118), d'autres au contraire l'admettent (119).

---

(114) R. GASSIN, *J. Cl. Procédure civile*, art. 339-341, n° 4.

(115) P. CUCHE et J. VINCENT, *Procédure civile*, 13e éd. 1963, n° 554; — Cass. civ. 10 mai 1921 : *D.P.* 1924, 1, 213.

(116) J. ROBERT, *J. Cl. Procédure pénale*, art. 1 à 5.

(117) A. CHAVANNE, *Encyclopédie Dalloz*, v° *Brevets d'invention*, n° 287; — P. ROUBIER et A. CHAVANNE, *Rev. trim. dr. com.* 1954, 105, n° 3; — R. MOUREAUX et C. WEISMANN, *op. cit.*, n° 386; — RAULET et MUGUET, *op. cit.*, p. 124; — J. MOREL, *op. cit.*, n° 99; — P. ROUBIER, *Licences et exclusivités : Annales de droit commercial français, étranger et international* 1936, n° 4.

(118) Cass. crim. 25 fév. 1860 : *D.P.* 60, 1, 200; *Ann. prop. ind.* 1860, 213; — Nancy 8 janv. 1902 : *Ann. prop. ind.* 1902, 230; — Paris 16 mars 1939 : *Ann. prop. ind.* 1940, 481 : « Attendu que cette intervention a pour but d'obtenir contre les intimés une condamnation pécuniaire en vertu de l'article 1382 du Code civil pour réparation du préjudice qu'elle prétend lui avoir causé. Mais considérant que le droit de poursuivre en contrefaçon n'appartient, aux termes de l'article 47, qu'au propriétaire du brevet ou à son cessionnaire. » — Paris 3 juin 1952 : *Ann. prop. ind.* 1952, 238; — Paris 30 juin 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 240; — Paris 20 juil. 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 242; — Trib. civ. Seine 23 avril 1956 : *Ann. prop. ind.* 1961, 260.

(119) Trib. civ. Seine 6 juil. 1914 et Paris 28 avril 1921 : *Ann. prop. ind.* 1922, 41; Trib. corr. Seine 5 nov. 1928 : *Ann. prop. ind.* 1931, 178; — Rouen 17 avril 1953 :

254. — Fort heureusement, le législateur de 1968 est venu mettre bon ordre dans cette divergence constatée en jurisprudence pour permettre, aux termes de l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968, l'intervention du licencié non exclusif dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté. Il est à observer toutefois que cette intervention ne peut avoir pour effet que l'obtention de la réparation du préjudice propre au licencié non exclusif. Autrement dit, le licencié ne serait pas recevable, dans le cadre de son intervention, à se joindre au breveté pour demander la condamnation du tiers poursuivi en contrefaçon. La contrefaçon proprement dite reste l'affaire du breveté, et le licencié n'intervient que pour le dommage subi personnellement.

Ceci étant, nous croyons utile de signaler ici une décision du tribunal de grande instance de la Seine, qui avait admis l'indemnisation du licencié par un autre procédé. Le breveté avait, en effet, demandé au tribunal que soit ajouté à l'indemnité qu'il réclamait pour son préjudice le montant du dommage subi par son licencié. Et le tribunal décide : « Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le licencié ne peut agir directement en contrefaçon; qu'il appartient en conséquence au breveté, dans son action en contrefaçon, de demander la réparation du préjudice subi dans son monopole économique, quel que soit le mode direct ou indirect d'exploitation de ce monopole, dont il doit la garantie au licencié » (120). Nous approuvons pleinement cette décision, qui tient compte précisément de l'obligation de garantie qui pèse sur le breveté. Si celui-ci doit garantir l'exploitation paisible du brevet, il est normal qu'il soit appelé à réparer le préjudice subi par le licencié en raison des troubles provenant des tiers. Il est alors aussi logique qu'il obtienne immédiatement la réparation de son double préjudice.

La loi de 1968 met donc fin à toute discussion, le licencié non exclusif obtiendra la réparation de son préjudice en intervenant dans l'instance engagée par le breveté. Mais toute difficulté n'est pas résolue pour autant. En effet, qu'advient-il lorsque le breveté n'agit pas ? C'est dans cette hypothèse qu'il serait utile pour le licencié de pouvoir agir directement en vue de son dédommagement.

b) *L'action directe du licencié fondée sur l'article* 1382 *du Code civil.*

255. — Si le licencié ne pouvait, sous l'empire de la loi ancienne, intenter l'action pénale ou civile en contrefaçon, la Cour de cassation lui permettait, par contre, d'intenter une action civile fondée sur l'article 1382 du Code civil (121). MM. Mathely et Plaisant trouvent la solution « curieuse » (122). Et pourtant, ils l'expliquent : « le licencié

Ann. prop. ind. 1953, 236; — Lyon 23 juil. 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 245, qui admettait que le licencié justifiant d'un « simple intérêt » pouvait intervenir.

(120) Trib. gr. inst. Seine 7 mars 1966, *Carrara et Matta* c. *Grosfillex Plastiques,* Jugement en consultation à l'I.N.P.I.

(121) Cass. com. 24 oct. 1956 : *Bull. civ.* 1956, III, 218, n° 254; — Paris 12 oct. 1965 : *Ann. prop. ind.* 1966, 32.

(122) P. Mathely et R. Plaisant, *J. Cl. com. — Annexes, Brevets d'invention,* fasc. 24, n° 48.

ne peut demander que le tiers soit condamné à cesser ses agissements, mais il peut demander réparation de ceux-ci une fois commis ». Contrairement à ces auteurs, nous estimons que cette règle est parfaitement justifiée. Si l'acte de contrefaçon, qui est un délit, cause à autrui un dommage, il n'est que juste que celui qui l'éprouve en obtienne réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Le propriétaire du brevet n'est pas seul à éprouver un dommage. Pourquoi le considérer dès lors comme le seul à pouvoir obtenir réparation ? Evidemment, on dira que la contrefaçon est une atteinte au droit de propriété et que seul celui qui en est investi est autorisé à s'en plaindre, ce qui exclut le licencié. Mais rien ne permet d'affirmer que ces mêmes actes de contrefaçon ne constituent pas en même temps des actes de concurrence déloyale dont l'existence et la constitution sont totalement indépendantes de la propriété du brevet. N'est-ce pas, en effet, de la concurrence déloyale le fait pour un tiers d'exploiter un brevet dont licence a été donnée à un autre, de façon exclusive ou non ? Il n'est pas permis, pensons-nous, d'hésiter à répondre par l'affirmative. Et c'est en poussant un peu plus loin ce raisonnement que nous nous demandons dans quelle mesure le licencié non exclusif, privé du droit d'agir en contrefaçon, même sous l'empire de la loi nouvelle, ne pourrait pas réclamer en même temps au tribunal la cessation des actes de contrefaçon en tant qu'actes de concurrence déloyale. A la réflexion, le procédé ne nous paraît guère possible. D'ailleurs, à ce propos, il n'est pas inutile de rappeler qu'une loi du 2 juillet 1963 stipule dans son article 2 : « Tout commerçant ou industriel qui introduit une action en concurrence déloyale, en réparation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale ou illicite, peut en outre demander, suivant une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat, que, en attendant qu'il soit définitivement statué au fond, la cessation des agissements reprochés au défendeur soit ordonnée à titre provisoire et sous astreinte comminatoire. » (123).

Mais ce texte ne peut pas être utilisé en notre matière, pour la double raison qu'il n'est pas encore applicable, du moins le pensons-nous, et que, par surcroît, le deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi dispose : « Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables en matière de propriété industrielle. » (124).

256. — Regroupant nos résultats, nous rappellerons que la jurisprudence et la doctrine ont toujours refusé au licencié, fût-il exclusif, le droit d'agir en contrefaçon, en raison des dispositions de la loi de 1844 qui semblaient réserver cette faculté au propriétaire du brevet. En revanche, la loi nouvelle prend grand soin des intérêts du licencié en lui permettant d'agir directement, en cas d'inaction du breveté et à la

(123) Loi de finances n° 63-628 du 2 juil. 1963 : *J.O.* 3 juil. 1963 et rectif. *J.O.* 11 juil. 1963.
(124) V. *J. Cl. com. — Annexes, Concurrence déloyale,* fasc. XLI, n° 1.

condition qu'il soit titulaire d'une licence exclusive. Si tel n'est pas le cas, il pourra intervenir à l'action engagée par le breveté pour obtenir réparation de son préjudice. Mais pour éviter toute difficulté, le licencié exclusif n'aurait-il pas intérêt à obtenir, dès la conclusion du contrat, l'autorisation de poursuivre immédiatement les contrefacteurs éventuels sans avoir à mettre le breveté en demeure ? Le licencié non exclusif a un intérêt plus certain encore à se ménager une telle faculté, puisque, par hypothèse, il ne pourra jamais agir en contrefaçon. La pratique a pensé à cette possibilité, surtout du temps où le licencié n'était pas admis à agir. Quelles ont été alors les techniques employées ?

II. — L'ACTION DU LICENCIÉ CONTRE LES CONTREFACTEURS EN VERTU D'UNE AUTORISATION EXPRESSE DU BREVETÉ.

257. — La pratique a donné naissance à certaines clauses insérées dans les contrats de licence par lesquelles le breveté autorisait le licencié, le moment venu, à agir en contrefaçon. Autorisé à agir, le licencié pouvait alors choisir entre deux attitudes : agir en son nom personnel (A) ou au nom du breveté, en considérant que la clause dont il s'agissait constituait un mandat (B).

A. — *L'action du licencié en son nom personnel.*

258. — La doctrine, tout en reconnaissant la validité de principe de telles clauses, estimait que le licencié n'aurait pas le droit d'agir en son nom, abstraction faite de celui du breveté [125]. En revanche, la jurisprudence devait décider que l'autorisation expresse donnée au licencié par le breveté n'obligeait pas le licencié à agir au nom du breveté [126]. Semblable solution nous paraît pleinement justifiée. Il suffit d'interpréter la clause comme constituant une concession du droit de poursuite. Par le contrat de licence, le breveté autorise bien l'exploitation du brevet, pourquoi ne pourrait-il pas concéder en même temps le droit d'agir contre les contrefacteurs ? Cette addition à la concession ne ferait que la rendre plus complète et partant plus efficace. Et pourtant, une jurisprudence ancienne, en présence d'une telle clause, a purement et simplement modifié la qualification du contrat en l'interprétant comme une cession de brevet et non plus comme une concession de licence [127]. Dans d'autres cas, elle a considéré que la clause était nulle. Ainsi la cour de Rouen [128] estime qu'en agissant à son propre nom, le licencié

---

(125) H. ALLART, *op.. cit.*, n° 255, p. 227.
(126) Trib. com. Seine 29 mai 1900, confirmé par Paris 19 mars 1902 : *Ann. prop. ind.* 1903, 270.
(127) Rouen 14 déc. 1892 : *Ann. prop. ind.* 1893, 84; — Trib. com. Seine 2 mai 1928 : *Ann. prop. ind.* 1929, 185; — Trib.. civ. Marseille 4 juil. 1933 : *Ann. prop. ind.* 1933, 313.
(128) Rouen 2 janv. 1869 : *S.* 69, 2, 300; *D.P.* 74, 2, 46.

s'assimile « en quelque sorte, par rapport au breveté, à un tuteur, ce qui est une violation de la maxime qu'en France on ne plaide pas par procureur ». Cette maxime trouve-t-elle bien application en l'espèce ? Rien n'est moins sûr. Car le licencié agit bien en vertu d'un droit qui lui est propre, parce qu'il lui a été cédé. Mais alors, si ce droit lui a été cédé, c'est bien d'une cession qu'il s'agit et non plus d'un simple droit de jouissance. N'étant pas le titulaire du droit on peut estimer à juste titre que le licencié, agissant en son nom, se fait le procureur du breveté. Peut-il alors engager l'action au nom du breveté et agir par représentation ?

B. — *L'action du licencié au nom du breveté.*

259. — En agissant au nom du breveté, le licencié prendra la qualité de mandataire. Ce mandat peut lui être donné dans le contrat de licence (a), mais il se peut aussi que le breveté ne fasse que promettre un mandat qu'il donnera en temps utile (b).

a) *En vertu d'un mandat donné dans le contrat de licence.*

260. — Selon Allart, il doit être possible pour le breveté de donner à son licencié dans le contrat de licence mandat en vue de la poursuite des contrefacteurs. L'auteur ajoute que le mandat pourra être soit spécial à une action déterminée, soit général pour toutes les affaires éventuelles (129). Tel était également l'avis de G. Bry, qui écrivait : « Le breveté peut, toutefois, donner mandat au porteur de licence de poursuivre la contrefaçon, mais le licencié n'agit pas alors à son nom, mais au nom de l'inventeur, qu'il représente à titre de mandataire. » (130).

MM. Mathely et Plaisant sont toutefois d'une opinion contraire, lorsqu'ils écrivent : « En la matière, la validité d'un tel mandat ne semble pas devoir être admise, car il offre un moyen trop simple et trop évident de tourner la règle jurisprudentielle refusant au licencié l'action en contrefaçon. Il faut donc conclure que la clause portant mandat irrévocable est nulle et doit être réputée non écrite. » (131). Les auteurs citent à l'appui de leur affirmation la décision de la cour de Rouen du 2 janvier 1869 (132), qui avait considéré qu'en agissant en son nom le licencié se faisait le procureur du breveté. Tout d'abord, nous ne pensons pas que la décision rapportée soit particulièrement significative. N'oublions pas, en effet, qu'en l'espèce, le licencié avait agi en son nom et non pas en qualité de mandataire, et c'est certainement ce que la Cour a voulu sanctionner. Ensuite, nous ne voyons pas

---

(129) H. Allart, *op. cit.*, n° 255, p. 227.
(130) G. Bry, *op. cit.*, n° 324.
(131) P. Mathely et R. Plaisant, *J. Cl. com. — Annexes, Brevets d'invention*, fasc. 24, n° 45. — V. aussi R. Plaisant, note sous Cass. civ. 8 juil. 1958 : *J.C.P.* 59, II, 13876.
(132) Rouen 2 janv. 1869, précité.

pourquoi un tel mandat ne serait pas valable. La raison indiquée par MM. Mathely et Plaisant ne nous semble pas pertinente, car, en l'occurrence, ce n'est plus en vertu d'un droit propre que va pouvoir agir le licencié, mais au nom du breveté, qui est parfaitement libre de se faire représenter. Une autre difficulté nous paraît peut-être plus sérieuse, celle qui consiste à savoir si un mandat général peut être donné pour ester en justice. Il semble, en effet, qu'en pareille hypothèse le mandat doit être spécial, c'est-à-dire pour une affaire déterminée (133). Pour certains auteurs, cependant, « il n'est pas indispensable que le mandat indique d'une manière particulière et déterminée l'affaire ou les affaires qui devront en faire l'objet; il suffit qu'il soit précisé la nature des actes à entreprendre » (134). N'est-ce pas d'ailleurs en vertu de cette règle que la clause de « direction de procès » que l'on rencontre dans les contrats d'assurances est reconnue valable ? Cette clause, qui a pour effet de rendre l'assureur maître de la procédure en agissant au nom de l'assuré, est analysée comme un mandat ou une promesse de mandat (135). Or, l'assuré ne détermine pas à l'avance l'affaire ou les affaires pour lesquelles il donne mandat. Cela n'a pas empêché la jurisprudence de déclarer la validité de la clause de direction de procès (136). Dans ces conditions, nous ne voyons pas quelles seraient les raisons qui pourraient s'opposer à la validité du mandat que donnerait le breveté dans le contrat, tendant à donner tous pouvoirs au licencié pour agir en son nom contre les contrefacteurs éventuels.

261. — Il convient aussi de signaler une autre forme d'autorisation donnée par le breveté. Celui-ci ne donne plus mandat dans le contrat de licence, mais il s'engage à donner mandat en temps opportun.

b) *En vertu d'un mandat donné à la suite d'une promesse insérée dans le contrat de licence.*

262. — On rencontre parfois dans les contrats de licence une clause selon laquelle le breveté s'engage à donner tous pouvoirs au licencié en cas d'actes de contrefaçon commis par les tiers.

> « Le breveté donne tout mandat au licencié pour intenter les poursuites nécessaires contre tous contrefacteurs et s'engage à donner toutes signatures et tous pouvoirs pour l'exercice desdites poursuites. »

---

(133) P. JAUBERT, *J. Cl. civil*, art. 1984 à 1990, fasc. 3, n° 14.

(134) *Encyclopédie Dalloz. Droit civil*, v° *Mandat*, n° 142, p. 329.

(135) M. PICARD et A. BESSON, *Les assurances terrestres en droit français*, t. I, 1964, n° 373. — *Contra :* BRIÈRE DE LISLE, note sous Paris 20 janv. 1956 : *D.* 1957, 401.

(136) Cass. civ. 31 janv. 1956 : *D.* 56, 589, note HÉBRAUD; — Cass. civ. 20 fév. 1962 : *J.C.P.* 62, II, 12771. — Cf. Ch. FREYRIA, *La direction du procès en responsabilité par l'assureur : J.C.P.* 54, I, 1196, qui s'exprime ainsi : « L'assuré donne mandat à l'assureur d'organiser sa défense en justice. Ce mandat habilite l'assureur à effectuer tous actes propres à éviter ou à minimiser la responsabilité de l'assuré jusqu'à la solution définitive du litige, y compris l'exercice des voies de recours. Ainsi comprise, la direction du procès constitue un contrat de mandat parfaitement valable qui s'inscrit dans le cadre de la légalité de principe du mandat en justice et dont la licéité n'est plus, de nos jours, discutée en jurisprudence. »

Il s'agit d'une promesse de mandat. Celui-ci n'aura plus de caractère général puisqu'il sera donné pour une affaire déterminée. Une telle clause est, semble-t-il, parfaitement valable (137). Donné, le mandat permettra au licencié d'agir valablement contre le contrefacteur. Seulement, il est toujours à craindre que, le moment venu, le breveté refuse de donner les pouvoirs qu'il a promis. Certes, le licencié pourra agir contre lui pour inexécution d'une clause du contrat et demander des dommages et intérêts. Mais cette solution ne lui convient pas toujours, car il souhaite essentiellement mettre fin à la contrefaçon. Peut-il alors contraindre le breveté à lui donner le mandat promis ? Il y aurait lieu en principe de répondre par la négative, car il s'agit d'une obligation de faire qui se résout en dommages et intérêts conformément à l'article 1142 du Code civil. En effet, selon l'adage « *Nemo potest praecise cogi ad factum* », nul ne peut être contraint de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il semble, néanmoins, que la doctrine moderne admet que l'article 1142 du Code civil ne s'oppose nullement à l'exécution forcée en nature lorsque celle-ci ne fait pas subir au débiteur une violence excessive et qu'elle est matériellement possible (138). C'est bien dans ce sens que s'est orienté le tribunal civil de Bordeaux le 18 janvier 1944, qui a admis que l'auteur d'une promesse de vente soit sommé de comparaître devant le notaire dans un certain délai, faute de quoi le bénéficiaire de la promesse obtiendrait du notaire un donné-acte tenant lieu d'acte de vente (139). Plus significatif encore est l'arrêt de la Cour de cassation, admettant que la décision du tribunal constatant le refus du fermier de procéder à l'établissement d'un nouveau bail conformément à l'engagement qu'il avait pris antérieurement peut en tenir lieu (140). Est-il audacieux de transposer cette solution dans notre domaine pour soutenir que le licencié pourrait fort bien s'adresser au tribunal, non pas pour lui demander la condamnation du breveté irrespectueux de ses engagements, mais pour solliciter une décision qui tiendrait lieu de mandat lui permettant d'agir au nom de son breveté ? La question mérite d'être posée, et nous avouons être assez sensible à ce raisonnement par analogie.

---

(137) R. PLAISANT, note sous Paris 8 juil. 1958, précité.

(138) J. DEPREZ, *J. Cl. civil*, art. 1136-1145, fasc. 1, n° 46.

(139) Trib. civ. Bordeaux 18 janv. 1944 : *J.C.P.* 44, II, 2687, et la note approbative de M. J. CARBONNIER, qui écrit : « Le bénéficiaire (de la promesse de vente) assignera le promettant pour faire constater par le tribunal l'existence et en faire ordonner l'exécution, pour faire décider même que le jugement tiendra lieu d'acte de vente, susceptible de transcription. »

(140) Cass. req. 11 juin 1925 : *Gaz. Pal.* 1925, 2, 436, qui énonce : « que la Cour ayant décidé que faute par GRONDIN de passer l'acte, l'arrêt en tiendrait lieu, n'a fait que prescrire un moyen légal d'exécuter cette obligation, sans imposer à GRONDIN une contrainte personnelle ». En matière de marque de fabrique, la Cour de cassation a bien admis l'injonction faite au contrefacteur condamné de requérir lui-même dans un certain délai la radiation de sa marque contrefaisante (Cass. com. 18 janv. 1960 : *Ann. prop. ind.* 1962, 32; *Rev. trim. dr. com.* 1963, 88, n° 11, obs. P. ROUBIER et A. CHAVANNE).

263. — De tout ce qui précède, on retiendra que le licencié aux termes de la loi nouvelle peut agir en contrefaçon s'il est exclusif. S'il ne l'est pas, il est admis à intervenir à l'action intentée par le breveté pour demander la réparation de son préjudice. Si le breveté n'agit pas, le licencié non exclusif fera appel à l'obligation de garantie du fait des tiers qui pèse sur son concédant. Cependant, pour éviter toute discussion, il sera recommandé de stipuler dans le contrat que le breveté s'engage à donner, en temps opportun, tous pouvoirs à son licencié pour agir en ses lieu et place.

264. — De toute façon, les contrefaçons mettent la validité du brevet en péril. Il n'est pas rare, en effet, qu'à l'occasion d'une action en contrefaçon, on constate que le brevet n'est pas valable, que, partant, il est entaché d'un vice. Un brevet nul devient parfaitement inutile pour le licencié, ou du moins ne voit-il plus la nécessité de payer des redevances pour son exploitation. Le préjudice subi par le licencié doit être réparé par le breveté au titre de son obligation de garantie du fait des vices.

265. — Telles sont les garanties dont jouit le licencié en cas de contrefaçon d'un tiers. Mais il peut arriver que les tiers veuillent empêcher le licencié de poursuivre l'exploitation. Ils agiront alors en contrefaçon.

§ 2. — *L'action en contrefaçon d'un tiers.*

266. — En se livrant à l'exploitation du brevet concédé, le licencié peut susciter certaines réactions de la part des tiers. Persuadés qu'il contrefait leur propre brevet, ils l'assigneront en contrefaçon. Deux problèmes vont alors se poser tenant à la défense en justice (A) et à la charge d'une condamnation éventuelle (B).

A. — *La défense en justice du licencié.*

267. — Il ne paraît pas douteux qu'en pareille circonstance le breveté doive apporter à son licencié toute l'aide dont il est capable en vue de sa défense. Ainsi, le breveté mettra à la disposition de son concessionnaire tous les renseignements techniques et juridiques propres à repousser l'action dirigée contre lui. C'est là une obligation qui n'est que le prolongement de la garantie du breveté et de son devoir de lui assurer la jouissance paisible du brevet.

Mais il est à craindre que les efforts conjugués du breveté et du licencié ne parviennent pas à éviter une condamnation. Qui en supportera la charge définitive ? Le licencié ou le breveté ?

B. — *La garantie du licencié.*

268. — Le licencié convaincu de contrefaçon peut être condamné pénalement si la poursuite a eu lieu devant les juridictions répressives et, en outre, à des dommages et intérêts quelle que soit la juridiction saisie. Le problème qui doit alors être résolu consiste à savoir dans quelle mesure le licencié doit être admis à recourir contre le breveté pour les condamnations encourues. A cet égard, il convient tout d'abord de distinguer deux situations : celle régie par la loi ancienne et celle régie par la loi nouvelle.

a) *Sous l'empire de la loi ancienne.*

269. — Une chose est certaine, aucun recours n'est possible pour les condamnations pénales, les peines pénales étant toujours personnelles. Il reste la question des condamnations civiles. Deux cas doivent alors être envisagés successivement : ou bien l'action est engagée devant la juridiction répressive, ou bien l'action est engagée devant la juridiction civile.

1° *L'action est engagée devant la juridiction répressive.*

270. — Deux hypothèses peuvent alors se présenter : la poursuite aboutit à une relaxe ou à une condamnation.

Première hypothèse.

La poursuite aboutit à une relaxe : aucun problème ne se pose. N'étant pas condamné, le licencié ne peut pas recourir contre le breveté.

Deuxième hypothèse.

La poursuite aboutit à une condamnation : c'est ici que la difficulté surgit. Sa solution est fort simple. Doctrine et jurisprudence s'accordent pour affirmer qu'il est impossible de se garantir des conséquences de ses propres délits, la responsabilité pénale étant personnelle (141). Il s'ensuit que le licencié ne pourra pas recourir contre le breveté, non seulement pour les amendes, mais encore pour le montant de la réparation civile.

2° *L'action est engagée devant la juridiction civile.*

271. — Il est encore nécessaire de distinguer deux hypothèses; la première ayant trait aux délits prévus à l'article 41 de la loi de 1844,

(141) A. Casalonga, *op. cit.*, t. II, n° 1151, p. 190; — P. Roubier, *op. cit.*, t. I, n° 98, p. 442, et plus particulièrement p. 446; — P. Mathely et R. Plaisant, *J. Cl. com. — Annexes, Brevets d'invention*, fasc. 34, n° 20; — J.-P. Stenger, *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain*, thèse Nancy 1965, n° 209, p. 188 et s.; — Cass. req. 21 fév. 1870 : *Ann. prop. ind.* 1870, 65; — Paris 10 juil. 1929 : *Ann. prop. ind.* 1931, 311; Paris 3 mai 1948 : *Ann. prop. ind.* 1950, 253; — J.-M. Mousseron, *L'exploitation des brevets d'invention*, cours professé au C.E.I.P.I., mars 1968, toutefois pour des raisons différentes, que nous aurons encore l'occasion de développer.

délits appelés communément délits intentionnels en raison de ce que la mauvaise foi doit être démontrée pour que l'infraction soit constituée. A l'inverse, la deuxième hypothèse est relative au délit de l'article 40, le délit de fabrication, qui ne comporte aucun élément intentionnel, de telle sorte qu'il suffit que le fait matériel de la fabrication soit établi.

PREMIÈRE HYPOTHÈSE : *Les délits intentionnels.*

272. — Les délits intentionnels sont ceux visés à l'article 41 de la loi de 1844, qui s'exprimait ainsi : « Ceux qui auront *sciemment* recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs. » Par conséquent, pour qu'il y ait délit pénal de contrefaçon, la mauvaise foi doit être démontrée. Le présumé contrefacteur doit avoir agi sciemment. A défaut, le tribunal prononce la relaxe de la personne poursuivie, car il n'y a pas faute pénale. Mais il y a tout de même faute civile. Et une jurisprudence constante décide que la bonne foi du contrefacteur apte à l'exonérer de sa responsabilité pénale ne met pas obstacle à sa condamnation par le tribunal civil (142). Il est, en effet, de règle que toute faute est génératrice de responsabilité civile au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il en résulte que les agissements qualifiés de contrefaçon non seulement par l'article 40, mais aussi par l'article 41, sont également des fautes civiles permettant au breveté qui en est victime d'obtenir la réparation de son préjudice. Ainsi donc, bien que relaxé au pénal, en raison de sa bonne foi, le licencié peut fort bien être condamné au civil à des dommages et intérêts.

La question qui se pose dès lors est de savoir si le licencié, condamné dans de telles conditions, a un recours en garantie contre son breveté.

La jurisprudence répond par l'affirmative, du moins lorsqu'il *s'agit d'un revendeur* (143). *Le revendeur de bonne foi* a un recours contre son fabricant. En revanche, si le revendeur était *de mauvaise foi,* tout recours en garantie lui est refusé (144). Quand bien même le fournisseur se serait

---

(142) Trib. civ. Seine 22 mars 1922 : *Ann. prop. ind.* 1922, 194; — Trib. civ. Montpellier 22 nov. 1949 : *Ann. prop. ind.* 1950, 87 : « Attendu que l'article 41 de la loi de 1844 punit la simple détention des objets contrefaits et que la bonne foi, si elle est établie, laisse subsister les sanctions civiles. » — Paris 9 juil. 1952 : *Ann. prop. ind.* 1954, 80; — Lyon 9 mai 1956 : *Ann. prop. ind.* 1957, 108; — Paris 19 oct. 1966 : *Ann. prop. ind.* 1967, 6; — Trib. gr. inst. Seine 6 mars 1967 : *Ann. prop. ind.* 1967, 272.

(143) Paris 10 juil. 1929 : *Ann. prop. ind.* 1931, 311; — Paris 9 juil. 1952, précité; — Lyon 9 mai 1956 : *Ann. prop. ind.* 1957, 108; — Paris 29 juin 1956 : *Ann. prop. ind.* 1956, 293.

(144) Pau 28 avril 1913 : *Ann. prop. ind.* 1913, 2, 221; — Trib. civ. Arras 17 juil. 1935 : *Ann. prop. ind.* 1938, 222; *J. Cl. civ.*, art. 1627-1629, v° *Vente,* fasc. U, n° 13; — Paris 12 janv. 1967 : *Ann. prop. ind.* 1967, 150, note P.M. On signalera toutefois que, en ce qui concerne le délit d'importation en France, la jurisprudence considère que la bonne foi de l'importateur ne lui permet pas de recourir contre le fournisseur. La cour de Paris en a décidé ainsi dans un arrêt du 19 octobre 1966 (*Ann. prop. ind.*, 1967, 6), précité : « S'il est exact que l'introduction sur le territoire français ne peut être sanctionnée pénalement que si elle a été faite sciemment, l'action civile reste possible dès lors qu'il y a préjudice et faute pouvant consister simplement en une

engagé à le garantir contre les conséquences d'une contrefaçon, un tel engagement étant nul en ce qu'il est contraire à l'ordre public et de nature à faire échec à la règle « *Nemo auditur turpitudinem allegans* » (145). On se demandera alors quel est le critère de la bonne foi. Ce sera bien sûr l'ignorance du brevet contrefait. Mais n'appartient-il pas au revendeur de s'assurer que les produits qu'il met en vente ne sont pas contrefaisants ? Il semblerait que de simples démarches faites auprès du fournisseur soient suffisantes (146). Si celui-ci affirme de façon mensongère que les produits en cause sont fabriqués licitement en vertu d'une licence concédée par d'autres brevetés, le vendeur est considéré comme étant de bonne foi. Toutefois, la cour de Paris est allée plus loin dans ses investigations (147). Elle rappelle que le revendeur de bonne foi doit pouvoir appeler son fournisseur en garantie parce que ses moyens matériels et financiers ne lui permettent pas d'effectuer des recherches en vue de savoir si l'objet en cause est protégé. Toutefois, ajoute la Cour, dans la mesure où — comme c'était le cas en l'espèce — le revendeur est une firme relativement importante et spécialisée susceptible d'avoir des éléments d'information, elle doit être considérée comme partiellement fautive d'avoir commis l'imprudence de faire confiance au fabricant. La faute étant partagée, quoique celle du fabricant est plus lourde, la Cour condamne ce dernier à garantir le revendeur des condamnations prononcées contre lui jusqu'à concurrence des deux tiers. Cette décision est certainement importante en ce qu'elle marque un tournant dans la jurisprudence habituelle. Si l'opinion de la cour de Paris devait être suivie, la bonne foi seule ne suffirait plus à ouvrir droit à l'appel en garantie. L'absence de faute serait exigée. Un tel raisonnement semble partiellement fondé, *a priori*. Il est certain que, dans la mesure où le revendeur dispose de moyens suffisants en vue d'effectuer les recherches nécessaires, il commet une faute en ne se montrant pas suffisamment diligent. Encore faut-il que l'on soit en présence d'un revendeur spécialisé, ne mettant en vente qu'un nombre réduit de catégories de produits. Le licencié, quant à lui, pourrait fort bien se trouver dans une telle situation, en particulier lorsque l'entreprise est d'une certaine dimension. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise,

---

négligence ou imprudence. Et l'introducteur en France d'une machine contrefaisante qui a fait preuve d'une grande imprudence ne peut recourir en garantie contre son fournisseur étranger. » C'est une solution absolument identique que le tribunal de grande instance de la Seine a consacrée par son jugement du 6 mars 1967 (*Ann. prop. ind.* 1967, 272, précité).

(145) Paris 4 mars 1937 : *Ann. prop. ind.* 1937, 116. Nous croyons utile de faire observer que la cour de Paris commet certainement une erreur lorsqu'elle invoque la règle : « *Nemo auditur turpitudinem allegans.* » On sait, en effet, que la règle signifie que nul n'est écouté lorsqu'il se prévaut de son immortalité. Les tribunaux la font jouer dans les matières ayant trait à la morale sexuelle. Ils refusent, en principe, d'appliquer l'adage dans les cas dont l'illicéité est étrangère à la morale sexuelle (H.-L. et J. MAZEAUD, *Leçons de droit civil*, t. II, p. 612, n° 657). Or, l'hypothèse qui nous préoccupe est sans rapport avec l'immoralité, de sorte que la cour de Paris a invoqué cette règle à tort.

(146) Paris 10 mai 1950 : *Ann. prop. ind.* 1951, 159.

(147) Paris 6 avril 1960 : *Ann. prop. ind.* 1963, 353.

il est bien difficile d'exiger de lui une recherche d'antériorité poussée pour laquelle il n'est d'ailleurs ni préparé, ni outillé. Il n'en demeure pas moins que cette décision de la cour de Paris, si elle devait être imitée, pourrait réduire considérablement les cas d'ouverture de l'action en garantie (148). Et pourtant, suivre la cour de Paris dans son raisonnement conduit à reconnaître au licencié l'obligation de découvrir une antériorité que le breveté n'a pas été à même de déceler. Mais, au surplus, c'est aussi admettre que le breveté ne garantit pas le vice juridique du brevet. Dès lors, le breveté, selon cette opinion, ne garantirait pas l'existence du droit concédé. Or, il nous semble qu'il convienne de s'élever contre une telle façon de voir. Le breveté, nous l'avons remarqué, est garant de l'existence du droit. Or, l'exploitation du brevet qui conduit le licencié à une condamnation pour contrefaçon révèle un vice de ce brevet qui anéantit le droit concédé, et le breveté doit, en pareil cas, supporter le poids de la condamnation prononcée contre le licencié. Sinon, il contrevient à son obligation de garantie portant sur l'existence du droit concédé. Cette observation nous amène en définitive à condamner la décision de la cour de Paris. Il nous semble qu'un seul critère doit être retenu quand il s'agit de savoir si le licencié peut recourir contre le breveté : c'est celui de la bonne foi. Et nous ne pensons pas que l'on puisse étendre la notion de bonne foi pour y englober la nécessité de se livrer à des recherches d'antériorités. La mauvaise foi est uniquement le fait pour le licencié de vendre un matériel qu'il savait contrefaisant. On ne saurait reprocher au licencié de n'avoir pas découvert un vice que le breveté n'a pas été à même de découvrir.

Telle est la solution jurisprudentielle en ce qui concerne le revendeur. Nous pensons qu'elle doit être la même lorsqu'il s'agit du licencié (149).

DEUXIÈME HYPOTHÈSE : *Les délits non intentionnels.*

273. — Il s'agit ici des délits prévus à l'article 40 de la loi de 1844 (150).

En semblable hypothèse, le licencié a très bien pu être condamné par la juridiction pénale, tout en étant de parfaite bonne foi, puisque l'infrac-

---

(148) Une décision postérieure de la cour de Paris ne s'est plus livrée à la même recherche pour considérer le revendeur comme responsable de la vente d'objets contrefaisants. Après avoir rappelé qu'une action en garantie formée contre le vendeur par le revendeur suppose la bonne foi de ce dernier pour aboutir, la Cour estime qu'en l'espèce le revendeur était de mauvaise foi. Elle constate, en effet, que le revendeur a été informé de la condamnation qui a été prononcée contre son fournisseur pour contrefaçon des objets qui lui étaient fournis (Paris 12 janv. 1967 : *Ann. prop. ind.* 1967, 150, note P.M.).

(149) Tel est l'avis de M. J.-M. MOUSSERON, *L'exploitation des brevets d'invention*, cours professé au C.E.I.P.I. à Strasbourg, mars 1968.

(150) « Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit sera puni d'une amende de... ».

tion est constituée en l'absence de toute intention, de toute mauvaise foi. A supposer que le licencié soit condamné à des dommages et intérêts par une juridiction civile, peut-il demander à être garanti par le breveté ? Ici, deux thèses s'affrontent. Celle de la doctrine classique et celle de la doctrine moderne.

Thèse de la doctrine classique : la doctrine classique répond par la négative (151). Elle se fonde sur le fait qu'étant convaincu de contrefaçon, le licencié a commis un délit pénal et que, par voie de conséquence, il ne peut être garanti. Sa bonne ou mauvaise foi importent peu. Pour la doctrine classique, si l'acte de contrefaçon est en même temps une faute pénale, il n'y a pas de recours possible. Or, la bonne foi, pour les délits de l'article 40, n'enlevant pas le caractère pénal de la faute, tout recours est impossible.

La solution est rigoureuse, en raison de ce qu'elle ne tient précisément pas compte de la bonne foi. C'est certainement ce qui explique la présence d'une thèse opposée.

Thèse de la doctrine moderne : elle est l'œuvre de M. J.-M. Mousseron, qui enseigne « qu'on ne peut être garanti contre les conséquences de sa faute *intentionnelle* » (152). Selon cette thèse, un recours doit être reconnu au licencié chaque fois que la faute qui lui est reprochée n'est pas intentionnelle. Ainsi, quand bien même l'acte de contrefaçon serait susceptible de faire encourir une condamnation pénale au licencié, il doit bénéficier de la garantie du breveté s'il est de bonne foi. M. Mousseron fait alors la distinction suivante : s'agissant d'un délit non intentionnel, le licencié peut recourir auprès du breveté si l'action a été engagée contre lui a été portée au civil; si l'action a été engagée devant une juridiction répressive, l'appel en garantie n'est plus possible, car, précise-t-il, « les juridictions répressives ne statuent au civil que sur la réparation du dommage causé par des infractions; or, le garanti demande, simplement, l'exécution du contrat de vente ou de location ». Faut-il en conclure que, la condamnation ayant été prononcée par le tribunal pénal, le licencié ne serait pas admis à demander la garantie du breveté par une action introduite devant la juridiction civile ? Nous ne le pensons pas. L'idée de M. Mousseron consiste avant tout à estimer que seule la faute intentionnelle prive le licencié de son recours. Et si l'appel en garantie est impossible devant la juridiction répressive, c'est uniquement en raison de l'incompétence de celle-ci à décider d'une action qui relève d'un contrat et non pas d'une infraction.

L'argumentation de M. Mousseron repose sur un raisonnement par analogie avec les règles de l'assurance terrestre, lesquelles « écartent

(151) A. CASALONGA, *op. cit.*, t. II, n° 1151, p. 190, qui s'exprime ainsi : « Le recours en garantie n'est recevable, ni au correctionnel, ni au civil, car la contrefaçon est un délit. » — P. ROUBIER, *op. cit.*, t. I, n° 98, p. 442 et s.

(152) J.-M. MOUSSERON, *L'exploitation des brevets d'invention*, cours professé au C.E.I.P.I., à Strasbourg, mars 1968.

la couverture des dommages résultant d'une faute intentionnelle, mais admettent la couverture des dommages résultant d'une faute pénale non intentionnelle ».

La solution préconisée par M. Mousseron doit, semble-t-il, être approuvée. Le rapprochement avec l'assurance terrestre nous paraît particulièrement pertinent. On constate, en effet, que, dans ce domaine, la condamnation pour un délit pénal ne fait pas échec à la garantie. C'est que, précisément, seule l'assurance de la faute intentionnelle est prohibée (153). La doctrine est unanime pour reconnaître que l'exclusion est extrêmement étroite, puisque limitée aux fautes les plus graves, celles qui comportent une intention malfaisante, et dont le résultat dommageable a été consciemment envisagé et prémédité (154), et qu'ainsi, la faute non intentionnelle, même lourde, peut être valablement assurée (155). En d'autres termes, l'assurance garantit des fautes qui, malgré l'absence d'intention frauduleuse, constituent des infractions pénales. Or, il en est rigoureusement de même, en ce qui concerne le délit de fabrication qui est constitué en dehors de toute intention. Partant, il nous semble qu'en cette matière il devrait être décidé qu'une condamnation pénale en raison de ce délit ne doit interdire l'appel en garantie devant la juridiction civile qu'autant que l'auteur du délit était de mauvaise foi. Et, à supposer que la juridiction pénale n'ait pas eu à connaître du délit, le licencié sera encore admis à appeler le breveté en garantie devant la juridiction civile. Une seule hypothèse, ne permettant pas l'appel en garantie, est celle introduite devant la juridiction pénale. Mais rien ne peut alors empêcher le licencié de recourir auprès du breveté par une action introduite devant la juridiction civile. Le licencié agit alors en garantie, sur la base de son contrat de location, car la garantie ne comprend pas seulement le trouble que subit l'acheteur ou le locataire, en raison du vice de la chose, mais encore les dommages qu'il a causés à autrui par suite du vice de la chose (156).

274. — En conclusion, nous pensons que le breveté doit garantir le licencié des condamnations civiles prononcées contre lui :

— lorsque le licencié aura commis de bonne foi l'un des délits visés à l'article 41 de la loi de 1844 et qu'il aura été con-

---

(153) Article 12-2 de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d'assurance terrestre, qui stipule : « L'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

(154) G. VINEY, *Le déclin de la responsabilité individuelle*, thèse Paris 1965, n° 180, p. 166 et s.

(155) H.-L. MAZEAUD et A. TUNC, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle*, t. III, 5e éd., 1960, n° 2650, p. 797.

(156) H.-L. MAZEAUD et A. TUNC, *op. cit.*, n° 2190, p. 308 et s. Ainsi, le licencié condamné à réparer le dommage subi par un tiers par le fait de la chose objet du contrat de licence doit pouvoir exercer un recours contre le breveté dans la mesure où il est à même de prouver que le dommage dont il s'agit est dû à un vice de la chose. A cet égard, on peut citer l'exemple suivant : supposons que l'objet du contrat de licence soit constitué par une machine qui explose au moment où le licencié la reproduit. Supposons encore que cette explosion blesse un tiers se trouvant à proximité. S'il est démon-

damné sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil par une juridiction civile;

— lorsque le licencié, bien que condamné au pénal pour le délit de fabrication, sera reconnu de bonne foi par la juridiction civile, à la condition qu'il appelle le breveté en garantie devant une juridiction civile.

Telles sont les solutions valables sous l'empire de la loi ancienne. Que deviennent-elles sous l'empire de la loi nouvelle ?

b) *Sous l'empire de la loi nouvelle.*

275. — La loi nouvelle distingue très nettement la contrefaçon, délit civil seulement, de la contrefaçon, délit civil mais aussi délit pénal.

276. — a) *La contrefaçon, délit civil seulement :* Il résulte de l'article 51 que toute atteinte portée aux droits du breveté constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité de son auteur (157). Mais, contrairement à la loi ancienne, la loi nouvelle met une condition psychologique à la réalisation du délit, sauf lorsqu'il s'agit de la fabrication. Ainsi, le fabricant pourra être condamné pour contrefaçon, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi. Par contre, s'il ne s'agit que de l'utilisation, de la vente, de la mise dans le commerce, la détention en vue de l'utilisation ou de la mise dans le commerce, en bref, de tous les autres délits assimilés, le délit civil ne sera consommé que si la contrefaçon a été commise en « connaissance de cause » (158).

Seulement, à lire attentivement l'article 51, on constate que, dans l'énumération des délits pour lesquels la mauvaise foi est exigée pour qu'ils constituent un délit civil, ne figurent pas tous ceux indiqués par les articles 29 à 31 de la loi. En effet, le législateur, dans l'article 51, après avoir énoncé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire

---

tré que l'explosion est due à un vice de conception de la machine, le licencié doit pouvoir se retourner contre le breveté pour qu'il le relève des condamnations qui auront été prononcées contre lui pour indemniser le tiers.

(157) Article 51 de la loi de 1968 : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles 29 à 31, constitue une contrefaçon, engageant la responsabilité de son auteur.

» Toutefois, l'utilisation, la vente ou la mise dans le commerce, la détention en vue de l'utilisation ou de la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, ou la livraison des moyens en vue de la mise en œuvre de l'invention brevetée, ne constituent la contrefaçon que *si elles ont été commises en connaissance de cause.* »

(158) M. A. CHAVANNE estime que ces délits assimilés bien qu'étant commis de bonne foi permettent au breveté d'intenter une action civile en vue de leur cessation, et de la confiscation des objets contrefaisants « dont la seule existence est contraire à l'ordre public » (A. CHAVANNE, *Rev. trim. dr. com.* 1968, 676, n° 2). C'est une opinion que nous partageons pleinement. La bonne foi du contrefacteur dans ces différents cas ne doit pas lui permettre de continuer son exploitation. Il faut reconnaître, cependant, que le tiers contrefacteur qui ne cesserait pas son exploitation illicite deviendrait par là même de mauvaise foi, à partir du moment où il aurait connaissance des brevets contrefaits.

du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles 29 à 31, constitue une contrefaçon (délit civil), ajoute que, par dérogation au principe, certains délits dont il donne la liste nécessitent la mauvaise foi pour être constitués. Or, si l'article 51 prend soin d'excepter formellement la fabrication, il reste muet sur certains autres délits, tels que l'introduction en France, l'offre en vente, l'exposition, ainsi que tous les autres types de contrefaçon. Est-ce un oubli du législateur ? Rien ne permet de l'affirmer. Il convient donc de s'en tenir au texte et d'admettre que les délits de fabrication, d'introduction, d'exposition, d'offre en vente, ainsi que tous ceux qui ne sont pas compris dans l'énumération faite par le législateur, constituent des délits civils en l'absence même de mauvaise foi.

277. — b) *La contrefaçon, délit civil et pénal :* selon l'article 52, pour être condamné pénalement, la contrefaçon doit avoir été commise « sciemment » (159). Ainsi, aux termes de la loi nouvelle, tous les délits sans distinction, y compris la fabrication, sont des délits intentionnels. La loi nouvelle supprime par conséquent le délit pénal non intentionnel.

La conséquence de ces modifications se traduit alors comme suit sur le plan de la garantie :

1° si l'action a été engagée devant la juridiction répressive : le licencié condamné au pénal ne peut plus recourir auprès du breveté, puisqu'en toute hypothèse sa condamnation suppose la mauvaise foi et que cette dernière met obstacle à la garantie;

2° si l'action est engagée devant la juridiction civile :

— pour les délits prévus à l'article 51, à savoir : l'utilisation, la vente ou la mise dans le commerce, la détention en vue de l'utilisation ou de la mise dans le commerce d'un produit contrefait, la livraison des moyens en vue de la mise en œuvre de l'invention brevetée, la mauvaise foi est exigée pour la condamnation du licencié. Or, s'il est condamné, sa mauvaise foi sera démontrée, de sorte qu'il sera privé de tout recours;

— pour les délits non compris dans la liste de l'article 51, à savoir : la fabrication, l'introduction, l'exposition, l'offre en vente et tous autres délits, le licencié sera condamné, qu'il soit de bonne ou mauvaise foi.

S'il est de mauvaise foi, il se voit une nouvelle fois refuser tout recours. Mais, s'il est de bonne foi ? Le problème se pose dans les mêmes termes que sous le régime de la loi ancienne. Or, sa solution dépendra

---

(159) Article 52 de la loi de 1968 : « Toute atteinte portée *sciemment* aux droits du propriétaire, tels qu'ils sont définis aux articles 29 à 31, constitue un délit puni d'une amende de 2 000 à 15 000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de... » M. A. CHAVANNE pose la question de savoir ce qu'il faut entendre par contrefaçon commise « sciemment ». La mauvaise foi exigée, est-ce le fait de ne pas ignorer l'existence du brevet litigieux, ou convient-il d'exiger que le contrefacteur n'ait pu se méprendre sur l'existence, la valeur et la portée des droits attachés au brevet ? M. A. CHAVANNE répond : « Le terme sciemment n'exige, en principe, que la connaissance du brevet litigieux, ce qui a l'avantage d'éviter des recherches d'intention plus ou moins aléatoires. » (A. CHAVANNE, *Rev. trim. dr. com.* 1968, 676, n° 2.)

de la thèse qu'il convient de retenir entre la doctrine classique et la doctrine moderne. En effet, si l'on part de l'idée affirmée par la doctrine classique selon laquelle tout délit constitué susceptible d'entraîner une condamnation pénale empêche la garantie, on considérera que le licencié ne pourra pas recourir contre le breveté. Si, au contraire, nous optons pour la doctrine moderne et estimons que seule la faute intentionnelle fait obstacle à la garantie, on admettra que, dans l'hypothèse où le licencié est de bonne foi, il doit être autorisé à recourir contre le breveté.

278. — En définitive, sous l'égide de la loi nouvelle, la situation est nettement simplifiée. Les cas de garantie du breveté sont réduits. Seule l'hypothèse d'une condamnation prononcée par une juridiction civile pour les délits de fabrication, d'introduction, d'exposition, offre en vente, etc., commis en l'absence de mauvaise foi peut éventuellement mettre la garantie du breveté en jeu.

Ainsi prend fin l'étude de l'obligation de garantie du fait des tiers. Par là même, nous sommes arrivés au terme de l'étude de l'obligation de garantie du breveté prise dans son sens large : fait des vices, fait personnel, fait des tiers. Nous avons pu constater l'élargissement de cette obligation, dont la ressemblance avec l'obligation qui porte le même nom et pesant sur le bailleur, est frappante. Ses conséquences ont pour effet de contraindre le breveté à coopérer avec le licencié s'il ne veut pas encourir de sanctions. Mais cette extension de l'obligation de garantie du breveté peut être tempérée par des conventions particulières, qui viendront supprimer ou alléger la garantie légale. Et si, au contraire, notre recherche devait déboucher sur une restriction de la non-garantie conventionnelle, les liens entre breveté et licencié n'en seraient que renforcés.

CHAPITRE II

LA RESTRICTION DE LA NON-GARANTIE CONVENTIONNELLE

279. — On imagine sans peine l'ardeur qui peut animer le breveté dans la recherche d'une solution lui permettant d'échapper aux conséquences de son obligation de garantie. Le moyen qui apparaît comme étant incontestablement le plus simple consiste à recourir à une technique bien connue du droit commun : la clause de non-garantie. Le breveté stipule, par exemple, qu'il ne garantit pas la validité du brevet. C'est la technique directe de non-garantie (Section I). La formule présente néanmoins deux inconvénients. Elle est tout d'abord assez inélégante et, ensuite, un peu trop incertaine quant à son efficacité, c'est sans doute ce qui explique l'apparition de formules nouvelles et originales beaucoup moins déplaisantes, en ce qu'elles n'apparaissent plus comme une dénégation de la part du breveté. C'est le licencié qui prend l'engagement de ne pas discuter la validité du brevet. Cet engagement peut prendre deux formes : ou bien le concessionnaire s'interdit de contester la validité du brevet, la clause étant dénommée clause de non-contestation, ou bien, il reconnaît expressément la validité du brevet, ce qui devrait normalement déboucher sur l'impossibilité de remettre sa validité en cause. Ce sont là des techniques indirectes de non-garantie (Section II).

Section première.

LA TECHNIQUE DIRECTE DE NON-GARANTIE

280. — La technique directe de non-garantie n'est rien d'autre qu'une clause de non-garantie. Après avoir examiné le sens et la portée de cette clause (Sous-Section I), il conviendra de se demander si elle est valable, en se référant aux solutions retenues dans les domaines où de telles clauses sont stipulées (Sous-Section II).

SOUS-SECTION PREMIÈRE

Sens et portée de la clause de non-garantie.

281. — On rencontre fréquemment dans les contrats de licence une clause stipulant que « le breveté ne garantit pas la validité du brevet, mais seulement son existence matérielle. » En d'autres termes, l'existence juridique du brevet est exclue de la garantie du breveté. Le but poursuivi apparaît clairement. Ne garantissant pas la validité du brevet, le concédant est à l'abri de tout recours dans l'hypothèse d'une annulation. La conséquence pour le licencié, c'est l'impossibilité d'obtenir réparation de son préjudice. Mieux encore, il n'est même plus recevable à demander la résiliation de son contrat. Il se trouve ainsi dans une situation particulièrement choquante et peu compatible avec ses intérêts, contraint qu'il sera de verser des redevances pour une invention que quiconque peut exploiter librement. Telle serait donc la portée de cette clause.

Et pourtant, certains auteurs semblent lui reconnaître une portée plus vaste encore. A bien les comprendre, la clause de non-garantie aurait notamment pour effet de dispenser le breveté d'agir en contrefaçon lorsque des actes de cette nature lui seraient signalés. Cette extension est excessive, parce qu'elle étend abusivement le champ d'application d'une clause dont la rédaction même invite à en limiter les effets au seul cas de nullité du brevet. Outre cet argument de texte, on observera que les parties ne manquent pas de s'exprimer formellement lorsqu'un tel élargissement entre dans leurs vues. Il n'est pas rare, en effet, de constater l'insertion de clauses aux termes desquelles les contractants déclarent que le breveté n'aura pas à agir contre d'éventuels contrefacteurs (1). Certes, en pareil cas, le licencié se trouve dans une situation encore plus inconfortable, puisque n'étant pas habilité à agir personnellement, du moins sous l'empire de la loi ancienne. Semblable clause aura des conséquences moins graves pour le licencié exclusif sous l'empire de la loi nouvelle. On se souvient, en effet, que l'inertie du breveté en présence de contrefaçons peut être vaincue par le licencié admis à poursuivre. En revanche, le problème reste entier pour le licencié non exclusif.

De plus, la non-garantie peut être stipulée pour le cas où le licencié viendrait à être actionné en contrefaçon par les tiers. Cette hypothèse de non-garantie est aussi, parfois, prévue dans le contrat (2).

---

(1) « En cas de contrefaçons de la part des tiers, le breveté est seul juge de leur poursuite, sans qu'il puisse y être contraint soit directement, soit indirectement par le licencié qui sera dans l'impossibilité de faire appel à sa garantie. »

(2) « Si l'utilisation du brevet faisant l'objet du présent contrat amenait le licencié à être poursuivi comme contrefacteur, les frais exposés pour sa défense, ainsi que le paiement de dommages et intérêts lui incomberont exclusivement, sans qu'il puisse recourir auprès du breveté. »

Ainsi, la clause de non-garantie, selon son libellé, peut viser deux situations distinctes. D'une part, la nullité du brevet n'entraînera pas la mise en cause du breveté et ne modifiera en rien les relations juridiques entre les deux contractants. C'est la non-garantie portant sur *l'existence du droit*. D'autre part, des actes de contrefaçon pourront rester impunis, le breveté n'étant pas tenu de les poursuivre. Son inaction ne sera pas sanctionnée par la mise en œuvre de son obligation de garantie. De même, le licencié supportera seul les conséquences civiles d'une action en contrefaçon intentée par les tiers. C'est alors la non-garantie portant sur *l'exercice du droit*. Autrement dit, le licencié continuera le paiement de redevances pour un brevet nul que n'importe qui peut exploiter ou pour un brevet que les tiers contrefont. Le bilan de cette situation, créée librement par les parties, se traduit par une exécution unilatérale du contrat, l'autre partie étant pratiquement dégagée de toute obligation.

Des conséquences au demeurant aussi iniques méritent que l'on se penche sur la validité des clauses qui les engendrent.

SOUS-SECTION II

Examen de la validité de la clause de non-garantie.

282. — A lire les auteurs, on est rapidement amené à penser que cette clause est normalement valable (§ 1er). Cependant, on constate aussi que cette validité de principe est parfois mise en doute. Impressionnée sans doute par l'étendue de ses effets, la doctrine cherche à les atténuer. Pareille hésitation nous incite tout naturellement à remettre cette validité en discussion (§ 2).

§ 1er. — *Validité de principe.*

283. — N'étant pas une création propre à notre matière, la clause doit être examinée, quant à sa validité, tant en ce qui concerne le droit commun (A) que le droit applicable au contrat de licence (B).

A. — *En droit commun.*

284. — Pour éviter toute équivoque, il est nécessaire de distinguer tout d'abord la clause de non-garantie d'une autre catégorie de clauses appelées clauses de non-responsabilité. La différence est capitale. La première tend à écarter du contrat une obligation qui s'y trouve normalement incluse. Les secondes, au contraire, ont pour effet de maintenir

l'obligation sans toutefois attacher de sanction à son inexécution (3). La distinction sur le plan de la validité est importante. Car, si les clauses de non-garantie sont généralement admises, les clauses d'irresponsabilité sont vues avec beaucoup plus de défaveur. Or, la clause qui nous préoccupe entre bien dans la première catégorie en ce qu'elle a pour but d'exclure du contrat l'obligation de garantie du breveté. Nous constaterons alors qu'en droit commun la clause de non-garantie est en principe considérée comme valable (4). La faveur qu'on lui témoigne apparaît clairement dans l'opinion de M. Rodière, qui écrivait, à l'occasion d'une comparaison établie entre elle et les clauses d'irresponsabilité : « Autant on comprend qu'un débiteur puisse refuser d'assumer une obligation, autant on est porté à refuser que, l'ayant assumée, il tente de s'affranchir des conséquences de sa défaillance. » (5). A priori, valable en droit commun, la clause de non-garantie l'est-elle en notre matière ?

B. — *En ce qui concerne le contrat de licence.*

285. — On remarquera tout d'abord que les opinions émises par la doctrine à propos de la non-garantie visent exclusivement la validité du brevet. Par voie de conséquence, la question de non-garantie portant sur l'exercice du droit n'a jamais été envisagée. Lorsque nous aurons à nous prononcer sur la validité de la clause de non-garantie relative à l'existence du droit, nous examinerons le point de savoir s'il est utile de préconiser une solution différente pour la non-garantie portant sur l'exercice du droit concédé.

Les auteurs s'accordent de façon générale pour reconnaître entière validité à la clause de non-garantie insérée dans les contrats de licence. Certes, précisent-ils, cette validité est subordonnée à la bonne foi du breveté (6). Tel ne serait plus le cas si le breveté avait eu connaissance du vice affectant le brevet au moment où la non-garantie a été stipulée. C'est ainsi que le concédant serait considéré de mauvaise foi si antérieurement à la prise du brevet il avait divulgué son invention. Celle-ci n'étant plus nouvelle ne pouvait plus être brevetée. Mais, hormis cette hypothèse, il sera toujours très difficile de rapporter la preuve de la mauvaise foi du breveté, de telle sorte que cette stipulation aura cons-

---

(3) H.-L. et J. MAZEAUD, *op. cit.*, t. 2, n° 634, p. 595; — R. SAVATIER, *Traité de la responsabilité civile en droit français*, 2e éd., 1951, n° 659, p. 238 et s.; — COLIN et CAPITANT, *Cours élémentaire de droit civil français*, 10e éd., 1948, t. 2, nos 135 et s., p. 100 et s.

(4) MARTY et RAYNAUD, *Droit civil*, t. 2, 1962, n° 814, p. 814; — J. CARBONNIER, *Droit civil*, t. 2, 1967, n° 162, p. 549; — H.-L. MAZEAUD et A. TUNC, *Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle*, t. 3, 1960, n° 2519, p. 668.

(5) R. RODIÈRE, *Une notion menacée : la faute ordinaire dans les contrats : Rev. trim. dr. civ.*, 1954, 201.

(6) E. POUILLET, *op. cit.*, n° 284 *ter*, p. 357, qui s'exprimait ainsi : « Le recours du licencié contre le breveté n'est possible que s'il n'existe pas des clauses exclusives de la garantie de ce dernier »; — H. ALLART, *op. cit.*, n° 259, p. 231, écrivait à son tour : « D'ailleurs le cédant peut stipuler qu'il ne sera tenu à aucune garantie, cette clause est parfaitement valable et devra être respectée, à moins que le cédant ne soit de mauvaise foi »; — A. CHAVANNE, *Encyclopédie Dalloz*, v° *Brevets d'invention*, n° 288.

tamment de fortes chances d'être appelée à jouer. Cependant, la doctrine ne s'est pas contentée d'une simple affirmation. Elle en a recherché le fondement dans la notion d'aléa qui entoure la validité du brevet (*a*). Aussi convient-il de s'interroger sur la valeur de cette augmentation (*b*). De cet examen surgira peut-être l'explication à certaines hésitations doctrinales (*c*).

a) *Arguments en faveur de la validité.*

286. — L'argument fondamental est celui que la doctrine a tiré de la notion d'aléa. Partant de la constatation que la validité d'un brevet, en dépit de toutes les précautions prises, était essentiellement aléatoire, la doctrine en a conclu que le contrat de licence était lui-même aléatoire. Dans un tel contrat, pensaient alors les auteurs, il n'est rien de plus normal pour le breveté que de stipuler qu'il ne garantit pas la valeur juridique de son titre [7]. Comment pourrait-on lui reprocher de se dérober à ses obligations alors que la nature même de l'objet sur lequel elles portent est aussi fragile. Pouillet n'écrivait-il pas, à l'appui de son opinion : « ... non seulement il est impossible de décider s'il (le brevet) est ou non valable, mais encore il n'est pas sans exemple de voir le même brevet validé à l'égard de l'un et annulé à l'égard de l'autre » [8]. Toutes ces incertitudes ont conduit les auteurs à voir dans le contrat de licence un caractère tellement aléatoire que la non-garantie apparaissait pleinement justifiée.

Cette théorie n'a cependant pas été reçue sans réticence par certains auteurs. Il en était particulièrement ainsi pour Planiol, qui, s'insurgeant contre cette façon de voir, la repoussait catégoriquement en écrivant : « Si l'impossibilité de prévoir en quel sens les juges se prononceront dans des jugements qui pourront être rendus sur la validité des droits du vendeur suffisait pour rendre la vente aléatoire, il n'y aurait pas de vente, *ni même aucun autre contrat,* qui n'ait ce caractère, car il n'y a cause si bonne qui ne puisse un jour être perdue. » [9]. Semblable observation doit d'autant plus être approuvée qu'en notre domaine les risques de contrariétés de décisions ont tout simplement pour origine une attaque du brevet fondée sur une argumentation différente. Il suffit, en effet, que la demande en nullité soit introduite sur la base d'antériorités différentes des premières pour que la seconde juridiction rende une décision contraire à la précédente. Tout dépend de l'habilité des plaideurs.

C'est une opinion aussi pleine de bon sens que soutenait Roubier, lorsqu'il écrivait, à propos de la vente du brevet : « Il est impossible

---

(7) A. Casalonga, *op. cit.*, t. 1, n° 779, p. 441.

(8) E. Pouillet, *op. cit.*, n° 246, p. 314. L'éminent auteur faisait ainsi allusion aux conséquences de l'autorité relative de la chose jugée. On sait qu'un jugement statuant sur la validité d'un brevet n'a d'effet qu'entre les parties en cause. Il se peut alors fort bien que le même litige opposant d'autres personnes soit porté devant une autre juridiction. Celle-ci, en présence d'une argumentation différente, est susceptible de rendre une décision contraire.

(9) M. Planiol, note sous Orléans 13 juil. 1892 : *D.P.* 1893, 2, 329.

de poser en principe qu'une cession de brevet est aléatoire, car les parties ont bien ordinairement l'intention de passer un contrat commutatif : elles veulent contracter sur un bien réellement existant et non pas sur une chance à courir. Tout ce qui est vrai, c'est que le contrat peut devenir aléatoire, comme toute vente d'ailleurs, mais à la condition que les parties aient clairement manifesté leur intention en ce sens; elles ont su qu'elles traitaient sur un droit peu sûr, et naturellement le prix offert s'en ressentira » (10), et l'auteur d'ajouter : « Le breveté doit garantie de l'existence juridique du brevet, c'est-à-dire de sa validité au jour de la cession. » Telle était l'opinion de Roubier quant au caractère aléatoire de la cession de brevet. Abordant ensuite la question à propos du contrat de licence et s'interrogeant plus précisément sur la validité de la clause de non-garantie, il estimait que cette possibilité était plutôt douteuse (11). Comment comprendre, écrivait l'auteur, « que le licencié continue à payer des redevances pour la jouissance privative d'une chose qui appartient à tout le monde. » Et, refutant à nouveau la notion d'aléa dans le contrat de licence, il conclut : « Par la licence, le breveté s'oblige à procurer une jouissance paisible de la chose, ce qui suppose que la chose existe pendant toute la durée du contrat. » (12). Une démonstration aussi brillante nous conduit tout naturellement à y adhérer sans réserve, bien qu'il nous semble souhaitable d'approfondir un peu plus l'idée d'aléa en nous référant à la définition communément admise en droit commun.

b) *Fragilité de ces arguments.*

287. — De façon générale, on définit le contrat aléatoire comme étant celui « dans lequel une partie ou les deux s'engagent sans pouvoir évaluer la contrepartie qu'elles recevront et dont la valeur dépend du hasard » (13). Il résulte de cette définition que le hasard seul détermine la valeur des contre-prestations de chacune des parties. Or, en notre matière, pas plus la contre-prestation du breveté que celle du licencié ne sont à considérer comme dépendantes du hasard. De plus, pour qu'un contrat soit aléatoire, il faut que les parties *aient voulu* courir une chance de gain ou de perte, qu'elles aient passé le contrat pour courir cette chance (14). Cet élément psychologique fait totalement défaut dans notre hypothèse. Aucun des contractants, et en particulier le licencié, n'a contracté avec l'intention de courir une chance, mais au contraire avec l'idée bien arrêtée de jouir paisiblement de la chose concédée. Or, les juges recherchent l'intention des parties et n'hésitent pas à considérer

(10) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 181, p. 255 et s.
(11) *Ibid.*, n° 188, p. 276 et s.
(12) *Ibid.*
(13) Marty et Raynaud, *op. cit.*, t. 2, n° 66 *bis*, p. 57.
(14) H.-L. et J. Mazeaud, *op. cit.*, t. 2, n° 106, p. 184.

comme commutatif un contrat qui n'a que l'apparence d'un contrat aléatoire, alors que les parties n'ont jamais été animées par une intention de spéculation (15). C'est que, précisément, l'intervention d'un élément qui habituellement est générateur d'aléa ne signifie pas toujours que les parties aient entendu conférer au contrat un caractère aléatoire. Par conséquent, quand bien même il serait difficile sinon impossible de savoir à l'avance si un brevet est valable, semblable incertitude serait impuissante à donner au contrat de licence un caractère aléatoire, en l'absence d'une intention spécialement exprimée dans le contrat en ce sens. Enfin, pour qu'un contrat puisse être reconnu comme tel, il est nécessaire que chacune des parties bénéficie « d'une stricte égalité dans les chances de gain et de perte » (16). Mais, à suivre dans leur raisonnement les partisans du caractère aléatoire du contrat de licence, on constate que c'est à la situation inverse que l'on aboutit. Tout l'équilibre du contrat est rompu. En toute circonstance, le breveté est assuré de ne jamais rien perdre, et par conséquent de tout gagner, alors que le licencié est le seul à courir le risque de tout perdre. Il est donc inadmissible de prétendre qu'il existe un aléa dans le contrat de licence. Tout au plus existe-t-il une simple éventualité de voir le brevet ou annulé ou contrefait. Mais la simple éventualité n'est pas l'aléa. C'est bien ce qu'a décidé la Cour de cassation à l'égard des prétentions de l'acquéreur d'une source minérale, cessionnaire du droit à l'exploitation qui prétendait échapper à la rescision pour lésion en invoquant le caractère aléatoire du contrat de vente au motif que l'Administration avait la faculté de retirer ou de ne pas renouveler l'autorisation d'exploiter (17). La Cour suprême fait remarquer qu'il s'agissait en l'espèce d'une simple faculté qui ne doit pas être confondue avec l'aléa.

Une dernière remarque démontrera que les défenseurs de la thèse de l'aléa font incontestablement fausse route. En effet, la doctrine enseigne que les contrats aléatoires sont habituellement soustraits à la résolution pour inexécution (18). Cette particularité trouve sa justification dans la généralisation de l'article 1978 du Code civil, qui l'écarte dans le contrat de rente viagère. Or, les tenants de la théorie de l'aléa ne sont jamais allés jusqu'à soutenir que le contrat de licence était insusceptible de résolution.

288. — De tout ce qui précède, il résulte nettement que, à moins d'une stipulation formelle du contrat, la licence doit être considérée comme un contrat commutatif et que, par conséquent, l'argument tiré du caractère aléatoire du brevet ne peut justifier la validité de la clause

---

(15) J. DÉPREZ, *La lésion dans les contrats aléatoires : Rev. trim. dr. civ.*, 1955, 1.
(16) *Ibid.*
(17) Cass. civ. 15 juil. 1952 : *S.* 1953, 1, 75.
(18) MARTY et P. RAYNAUD, *op. cit.*, t. 2, n° 298, p. 264; — *J. Cl. civ.*, art. 1184, n°s 8 et s. : *La résolution n'est pas admise en matière de contrat aléatoire.*

de non-garantie. La précarité de la validité du brevet ne suffit pas à rendre le contrat aléatoire [19].

c) *Réserves doctrinales.*

289. — Nous avons vu la détermination avec laquelle Roubier s'opposait à la validité de la clause de non-garantie. D'autres auteurs estiment, en revanche, qu'elle est valable à certaines conditions. Il en est ainsi pour MM. Mathely et Plaisant, qui écrivent : « elles (les clauses de non-garantie) ne doivent pas être telles, en droit et en fait, que les obligations du breveté soient réduites à rien; en pareil cas, le contrat est nul, faute de cause, et la question se pose même de savoir si cette nullité n'est pas absolue » [20]. En effet, ajoutent ces auteurs :« un contrat onéreux sans contrepartie est une impossibilité juridique ». Leur attitude est la même à l'égard de la clause de non-garantie pour inaction du breveté en cas de contrefaçons de la part des tiers. Cette clause est valable, affirment ces auteurs, mais il leur paraît que, « si formelle soit-elle, au cas d'inaction abusive du breveté ayant pour effet d'ôter tout intérêt à la licence, le licencié peut demander la résiliation du contrat avec dommages et intérêts ». Les réserves ainsi exprimées démontrent la fragilité de l'affirmation de principe. Tout d'abord, quels sont les cas dans lesquels la clause de non-garantie « réduit à rien » les obligations du breveté ? Il nous semble que, dès l'instant où la clause est appelée à jouer, les obligations du breveté sont largement réduites. Elles seront même réduites à néant si le breveté ne possède aucun *know-how,* ni perfectionnements. On peut donc admettre qu'en toute circonstance la mise en œuvre de la clause de non-garantie aura pour effet de vider de sa substance toute obligation du breveté. A ce titre, sa validité nous paraît déjà douteuse. Ensuite, comment considérer une clause comme valable et en ignorer l'existence quand il s'agit de lui faire produire effet ? Car c'est bien la conclusion à laquelle on aboutit en admettant avec ces auteurs que l'inaction abusive du breveté en cas de contrefaçons doit permettre au licencié de demander la résiliation du contrat et la réparation de son préjudice. Quand sera-t-on en présence d'une inaction abusive ? Tout refus du breveté de poursuivre les contrefaçons quand elles lui sont dénoncées constitue une inaction abusive, parce que rien ne peut légitimer ou excuser son inertie. Par conséquent, considérer que le breveté n'a pas à garantir son inaction en raison de la clause non-garantie et le sanctionner dans le même temps parce qu'il n'a pas agi nous paraît d'un illogisme patent. Les hésitations et les contradictions de la doctrine moderne traduisent incontestablement le malaise qu'elle ressent quand elle se prononce sur la validité de cette

(19) La cession de créance n'a jamais été considérée comme un contrat aléatoire. Le cédant est tenu de l'existence de la créance s'il n'est pas garant de la solvabilité du tiers.

(20) P. MATHELY et R. PLAISANT, *op. cit.*, fasc. 24, n° 56.

clause. Pour notre part, il nous semble que, lorsque l'application d'une règle suscite autant de difficultés en conduisant à des situations aussi inextricables, elle a fait la preuve de son inadéquation, et que, partant, il vaut mieux s'en séparer.

La jurisprudence n'est pas d'un grand secours dans la recherche d'une solution. Une fois de plus, elle apparaît fort restreinte. Une décision semblerait néanmoins consacrer la validité de la clause de non-garantie. Encore convient-il avant de l'affirmer d'examiner les détails de l'espèce.

290. — Un sieur de Montagnac avait consenti un droit d'exploitation sur ses inventions à un sieur Carbonnier. Le contrat contenait une clause énonçant que « la concession était faite sans autre garantie que celle que les brevets lui donnaient et sans aucun recours quelconque de la part de Carbonnier pour tous faits de contrefaçon ou autres qui auraient lieu pendant la durée de la concession ». La cour de Metz décide alors que, en raison de cette clause, l'appelant n'est pas en droit d'exiger que le breveté actionne lui-même les prétendus contrefacteurs qu'il lui signale et qu'en conséquence il ne *saurait fonder une demande en résiliation* sur le refus fait par de Montagnac d'intenter de semblables poursuites (21). C'est alors qu'il importe de souligner l'attendu suivant de l'arrêt de la cour de Metz, qui éclaire sa décision : « Attendu que Carbonnier n'est pas simple porteur de licence; qu'en vertu de son accord il a acquis un droit exclusif qui, en l'associant partiellement au monopole du breveté, l'associe également au droit de poursuivre par les voies ordinaires ceux qui portent atteinte à son exploitation. » A la lumière de ce dernier attendu, on peut se demander si la décision de la Cour aurait été identique dans le cas où il lui aurait été impossible de reconnaître au licencié le droit d'agir personnellement en contrefaçon. Nous ne le pensons pas, bien que nous n'ayons aucune autre décision qui soit venue confirmer ou infirmer la solution retenue par la cour de Metz.

A la vérité, on ne peut s'empêcher d'être quelque peu gêné d'affirmer la validité de la clause de non-garantie. Il est difficile de s'y résoudre d'autant qu'elle prête le flanc aux plus sérieuses discussions.

§ 2. — *Discussion de cette validité.*

291. — Un point est certain, c'est que la clause de non-garantie du fait personnel doit être déclarée nulle (22). La solution est la même en droit commun (23). Elle sera nulle aussi en cas de mauvaise foi du

---

(21) Metz, 6 juil. 1865 : *Ann. prop. ind.* 1866, 416.

(22) P. MATHELY et R. PLAISANT, *op. cit.*, fasc. 24, n° 57; cf. Code civ., art. 1628 : la garantie du fait personnel est d'ordre public, et les tribunaux annulent toute clause de non-garantie les concernant. Ainsi, en matière de bail : Cass. req. 19 mai 1863 : *D.P.* 1863, 2, 243; — Cass. civ. 16 juil. 1951 : *D.* 1951, 587; *J.C.P.* 1952, II, 6717, note P. ESMEIN.

(23) *J. Cl. civ., art.* 1641-1649, fasc. 10, n° 110.

breveté. Ces différentes hypothèses, pour lesquelles aucun problème ne se pose, étant examinées, il convient désormais de se pencher sur celles dont la solution ne paraît pas aussi tranchée. Pour ce faire, il est utile de faire un rapprochement avec le droit commun, et l'analogie que nous découvrirons nous permettra de construire des solutions symétriques.

292. — On rappellera à cet effet que c'est à propos de la vente que le Code civil a prévu la faculté pour les parties de stipuler sur la garantie. L'article 1627 du Code civil dispose que : « Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. » La jurisprudence a étendu l'application de ce texte à d'autres contrats, comme le bail, pour lesquels la loi était restée muette (24). Mais, tout en reconnaissant la validité de ces clauses, elle ne leur en a pas moins témoigné une certaine hostilité en raison des conséquences auxquelles elles aboutissaient (25). C'est pour cette raison qu'elle ne cesse de déclarer, en l'absence de toute disposition législative, que le vendeur professionnel et le fabricant doivent toujours la garantie à leur cocontractant et qu'une clause du contrat est inapte à les libérer de la garantie légale (26). Pourquoi ? En raison de ce que le vendeur professionnel ou le fabricant sont censés connaître les vices de la chose, même les vices cachés, et qu'étant présumés de mauvaise foi ils ne peuvent se prévaloir d'une clause de non-garantie. Un professionnel, estime la jurisprudence, en vertu de cette présomption, sera toujours considéré comme étant de mauvaise foi (27). Telle est la position jurisprudentielle à l'égard de la clause de non-garantie dans le contrat de vente. La non-garantie ayant été appliquée dans les mêmes conditions au contrat de bail, il s'agit maintenant de se poser un certain nombre de questions : le breveté est-il « le fabricant du brevet » ? (*a*) Peut-il être considéré comme un vendeur professionnel ? (*b*).

Si les réponses que ces questions suscitent n'apportent pas de solution satisfaisante, il importera d'orienter la recherche dans d'autres directions : on se demandera alors si la clause de non-garantie ne doit pas être considérée comme une clause de style (*c*) et, à tout le moins, si elle n'a pas pour effet de détacher du contrat une obligation essentielle (*d*).

---

(24) Cass. soc. 22 oct. 1953 : *Bull. civ.* 1953, IV, 467; — Cass. soc. 28 oct. 1958 : *Bull. civ.*, 1958, IV, 854.

(25) B. Gross, *La notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats*, thèse Nancy 1964, n° 150, p. 141.

(26) *Ibid.*, n° 168, p. 154 et s.; — J. Hémard, *La protection de l'acquéreur dans les ventes commerciales*, in *Liber Amicorum, Mélanges Baron Louis Frédéric* 1966, t. 1, p. 575; — Cass. com. 24 oct. 1961 : *D.* 1962, 47, note J. Hémard.

(27) B. Gross, *op. cit.*, n° 167, p. 153 et s.; — E. Lepointe, note sous Amiens 14 déc. 1967 : *D.* 1968, 399; — J. Hémard, *Les contrats commerciaux*, t. 1, n° 288.

a) *Le breveté est-il « le fabricant du brevet » ?*

293. — Il est devenu de règle que le fabricant du produit ou de la chose étant présumé bien la connaître est considéré de mauvaise foi. Or, cette mauvaise foi lui interdit de se prévaloir de la clause de non-garantie. Qu'en est-il du breveté ? Est-il « le fabricant du brevet » ? M. Plaisant répond à la question en déclarant que le breveté n'est pas le fabricant du brevet, car, écrit-il : « la nullité peut tenir à des éléments supprimant la nouveauté qu'il était pratiquement impossible de découvrir lors de la délivrance de la licence » (28). Certes, le breveté ne fabrique pas son brevet comme le constructeur fabrique sa machine ou le fabricant son produit. Il n'en demeure pas moins le promoteur. Il est l'artisan de son invention, et nul doute qu'il soit mieux placé que quiconque pour en connaître les vices. S'il n'est pas le fabricant de son brevet, n'est-il pas au moins à considérer comme un vendeur professionnel ?

b) *Le breveté est-il un vendeur professionnel ?*

294. — Il faut remarquer que doctrine et jurisprudence traitent de la même manière le fabricant et le vendeur professionnel (29). On ne parle pas uniquement du fabricant, mais du fabricant et du vendeur professionnel. L'assimilation est donc totale. Ceci étant, on se demandera si le breveté est un vendeur professionnel. Un premier réflexe conduirait à répondre par la négative. Le breveté n'a pas pour profession celle de vendeur. Mais en réalité ce que vise la jurisprudence, c'est moins la profession en tant que telle, que les qualités que doit avoir celui qui l'exerce. Ce n'est pas sans raison qu'elle affirme inlassablement « ... le vendeur qui connaissait les vices, *auquel il convient d'assimiler celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer...* » (30). C'est donc le professionnel qui ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie, car il doit connaître le vice en raison de sa profession (31). On en arrive ainsi à un « droit des professionnels », comme l'écrit très justement M. Tunc (32). Peut-on alors soutenir que le breveté n'est pas un professionnel ? Nous ne le pensons pas, et pour les raisons suivantes : un

(28) R. Plaisant, note sous Cass. com. des 7 et 17 déc. 1964 : *D.* 1966, 184, précité.
(29) J. Radouant, *Les dommages-intérêts dus par le vendeur dans la garantie des vices cachés de la chose en droit français*, in *Mélanges Secrétan* 1964, p. 241; — Cornu, obs. *Rev. trim. dr. civ.* 1963, 564, n° 1; *Rev. trim. dr. civ.* 1965, 65; — R. Meurisse, note Cass. civ., 4 fév. 1963 : *S.* 1963, 193; — Ph. Malinvaud, *La responsabilité civile du vendeur à raison des vices de la chose : J.C.P.* 68, I, 2153; — H. Mazeaud, *La responsabilité civile du vendeur-fabricant : Rev. trim. dr. civ.* 1955, 611.
(30) Cass. civ. 24 nov. 1954 : *Bull. civ.* 1954, I, 285; *J.C.P.* 55, II, 8565; — Cass. civ. 19 janv. 1965 : *D.* 1965, 389; — Cass. civ. 17 fév. 1965 : *D.* 1965, 353; — Cass. civ. 17 mars 1965 : *Bull. civ.* 1965, I, 145, n° 198.
(31) J. Hémard, obs. *Rev. trim. dr. com.* 1964, 372, n° 3.
(32) A. Tunc, obs. *Rev. trim. dr. civ.* 1961, 116. En revanche, il semblerait que Josserand comprenne par professionnel le fabricant ou le marchand : voir note sous Cass. req. 21 oct. 1925 : *D.P.* 1926, 1, 9.

inventeur quel qu'il soit est un professionnel de la découverte, de l'invention, en particulier les grandes sociétés qui représentent actuellement 70 % des brevetés. Par les recherches qu'ils effectuent, les capitaux qu'ils investissent, ces brevetés deviennent incontestablement des professionnels du brevet, et il y a tout lieu de penser que la jurisprudence les considère un jour comme tels.

Certes, toutes les difficultés ne sont pas aplanies pour autant. En particulier lorsque l'on se demandera si le licencié ne doit pas être considéré à son tour comme un professionnel. En pareil cas, les deux présomptions de mauvaise foi se neutraliseraient, de telle sorte que la clause de non-garantie reprendrait plein effet. Que le licencié soit un professionnel ne nous paraît guère contestable, encore que certaines petites sociétés acceptant une licence ne sont pas nanties d'importantes connaissances techniques et ne disposent pas des moyens nécessaires en vue d'effectuer des recherches poussées quant à la validité du brevet.

295. — Et cependant, reconnaîtrait-on au licencié la qualité de professionnel que rien ne serait changé quant aux clauses de non-garantie. N'est-ce pas l'opinion de M. Hémard, qui déclare : « ... il n'en sera pas de même si les deux parties sont des professionnels tous deux aussi expérimentés, *à moins que le vice ne puisse se révéler qu'à l'usage* » (33). Or, le vice d'un brevet, bien souvent, ne se révèle qu'en cours d'exploitation. M. Gross n'est pas d'un avis contraire en concluant en ces termes : « lorsque deux professionnels contractent, le vendeur est tenu à la garantie sans pouvoir s'en libérer conventionnellement » (34). L'auteur va même beaucoup plus loin en prétendant que le professionnel n'a aucune issue pour se libérer de cette obligation. A son avis, la jurisprudence n'admettrait même pas que le vendeur professionnel échappe à son obligation de garantie en obtenant de son client qu'il contracte à ses risques et périls. Et l'auteur affirme sans hésiter : « Dans l'état de notre droit, il faut reconnaître l'impossibilité pour le vendeur professionnel d'essayer de réduire l'importance de son obligation de garantie. » (35).

Toute l'argumentation que nous venons de développer est basée sur les solutions jurisprudentielles en matière de vente. Le raisonnement par analogie était parfaitement possible, puisque, nous l'avons relevé, les clauses de non-garantie ont été consacrées par le législateur à propos de la vente et étendues par la jurisprudence au contrat de bail. Or, il résulte de notre analyse que le breveté peut être assimilé au vendeur professionnel et que, en tant que tel, il ne peut se prévaloir de la clause

---

(33) J. HÉMARD, *Les contrats commerciaux*, n° 288, p. 152.

(34) B. GROSS, *op. cit.*, n° 168, p. 154. V. notamment R. SAVATIER, note sous Cass. civ. 4 fév. 1963 : *J.C.P.* 1963, II, 13159 : « L'acheteur professionnel est admis à prouver que les circonstances lui ont caché effectivement le vice au moment de l'achat. »

(35) B. GROSS, *ibid.*

de non-garantie en raison de la présomption de mauvaise foi qui pèse sur lui. A bien y réfléchir, il n'est pas tellement utile de recourir à la notion de vendeur professionnel pour établir la présomption de mauvaise foi. En effet, en matière de bail, la jurisprudence décide que le bailleur de bonne foi subit le même sort que le bailleur de mauvaise foi : « tous les deux peuvent être condamnés à payer des dommages-intérêts au preneur » (36). Si le bailleur de bonne foi est assimilé au bailleur de mauvaise foi quant à la réparation due au preneur, l'assimilation doit produire les mêmes effets au regard de la clause de non-garantie. On admettra, par conséquent, que la bonne foi du bailleur est inopérante, quant à la validité de la clause. Celle-ci doit donc être considérée comme nulle en toute circonstance.

Quoi qu'il en soit, nous pensons que la théorie du vendeur professionnel dans le contrat de vente doit permettre d'affirmer que la clause de non-garantie n'est pas valable. Elle l'est d'autant moins qu'à certains égards elle apparaît comme une clause de style.

c) *La clause de non-garantie ne constitue-t-elle pas une clause de style ?*

296. — La fréquence avec laquelle on voit apparaître les clauses de non-garantie et la similitude de leur rédaction nous amènent à nous demander si elles ne doivent pas être considérées comme une clause de style que la jurisprudence n'hésite pas à annuler. On sait, en effet, que, tirant prétexte du caractère de style d'une clause, les tribunaux en profitent pour ne pas la prendre en considération (37). C'est ainsi que la doctrine estime que la clause par laquelle un architecte ou un entrepreneur s'exonérerait de sa responsabilité serait nulle en raison de ce qu'elle ne manquerait pas de devenir de style (38). La même réflexion peut être faite à propos de la clause de non-garantie. Si elle porte à la fois sur la validité du brevet et sur les poursuites en contrefaçon, elle aboutit à une exonération totale de responsabilité du breveté, et l'on comprend que la tentation soit grande pour chacun d'eux d'y recourir. Ne devient-elle pas alors une clause de style ? On peut valablement le penser. D'où un argument supplémentaire pour examiner cette clause avec la plus grande circonspection, d'autant qu'elle conduit à vider de tout contenu les obligations du breveté.

d) *L'obligation de garantie n'est-elle pas une obligation essentielle du contrat ?*

297. — Il est de règle en droit commun qu'une clause de non-garantie n'est valable qu'autant qu'elle n'a pas pour effet de faire disparaître l'essence du contrat (39). On a observé précisément que cer-

(36) B. Gross, *loc. cit.*, n° 22, p. 24 et s., et la jurisprudence citée.
(37) B. Gross, *op. cit.*, n° 176, p. 163.
(38) R. Saint-Alary, note sous Cass. civ. 13 nov. 1967 : *D.* 1968, 257.
(39) J. Carbonnier, *op. cit.*, t. 2, n° 162, p. 549.

taines clauses de ce genre pouvaient changer la nature du contrat et conduire à une convention nulle. On cite, par exemple, le cas d'un acheteur qui stipulerait ne pas avoir à payer le prix, ou encore celui d'un vendeur qui ferait insérer une clause disposant qu'il ne transférera pas la propriété. Semblable contrat, « véritable monstre juridique », ne peut produire aucun effet (40). Il est donc certaines obligations qui ne peuvent être détachées du contrat dans lequel elles s'insèrent en raison de ce qu'elles sont considérées comme « essentielles ». Est aussi considérée comme essentielle l'obligation de sécurité dans le contrat de transport, qui, à ce titre, ne peut être exclue du contrat (41).

Qui prétendrait alors que l'obligation de garantie du breveté, en raison des vices et du fait des tiers, n'est pas une obligation essentielle ? Que reste-t-il du contrat de licence une fois cette obligation retirée du contrat ? Un contrat unilatéral dans lequel seul le licencié exécutera ses obligations en continuant le paiement des redevances sans aucune contrepartie.

Ce dernier argument nous paraît suffisamment fort pour nous permettre de conclure que la clause de non-garantie dans un contrat de licence doit être réputée non écrite. D'ailleurs, retenons que, de façon générale, la jurisprudence « fournit plus d'exemples de rejet de clauses de non-garantie que d'exemples d'application des mêmes stipulations » (42).

---

(40) H.-L. MAZEAUD et A. TUNC, *op. cit.*, t. 3, n° 2519, p. 668.

(41) *Ibid.*

(42) B. GROSS, *op. cit.*, n° 178, p. 164 et s. A supposer même que, contrairement à ce que nous soutenons, la clause de non-garantie doive être considérée comme valable, quelles en seraient les conséquences ? L'impossibilité pour le licencié d'obtenir la réparation de son dommage et la résiliation du contrat, comme le soutiennent les partisans de la validité de la clause ? Nous ne le croyons pas, et ceci pour plusieurs raisons. Il nous semble, au contraire, qu'en tout état de cause le licencié doit être libéré du paiement des redevances, s'il n'est pas admis à réclamer des dommages et intérêts.

En effet, nous pensons qu'il faut partir du postulat selon lequel la nullité du brevet constitue un fait extérieur à la volonté du breveté, qu'elle est donc due à un cas fortuit ou de force majeure. Ceci étant admis, il est possible, dès lors, d'en tirer certaines conclusions par référence au droit commun.

En premier lieu, selon une doctrine unanime, l'inexécution d'une obligation due à la force majeure produit de plein droit l'anéantissement de l'obligation corrélative (RIPERT et BOULANGER, *Traité de droit civil*, 1957, n° 500 et s., p. 193 et s.; — H.-L. et J. MAZEAUD, *op. cit.*, t. 2, n° 1110; — G. MARTY et P. RAYNAUD, *op. cit.*, t. 2, n° 285, p. 253 et s.; — J. CARBONNIER, *op. cit.*, t. 2, n° 165, p. 557). Appliquée à notre espèce, la règle conduit à soutenir que le licencié, sans pouvoir reprocher au breveté la nullité du brevet, se trouve *ipso facto* libéré du paiement des redevances.

En second lieu, se demander si le contrat de licence doit être maintenu en dépit de la nullité du brevet revient à recourir à la théorie des risques dans le contrat. On sait que, lorsqu'une obligation contractuelle ne peut plus être exécutée à raison d'une circonstance étrangère à la volonté de l'une des parties, celle-ci se trouve libérée par impossibilité d'exécution. Mais si l'obligation découle d'un contrat synallagmatique, la question se pose de savoir ce qu'il advient de l'obligation qui sert de contrepartie à l'obligation éteinte par impossibilité d'exécution. L'article 1722 du Code civil répond à la question en décidant que le bailleur supporte les risques de la destruction de la chose louée : *res perit debitori*, le locataire est dispensé d'exécution.

Il doit en être de même en notre matière, le breveté doit supporter les risques de la nullité du brevet, de même qu'il supportera les conséquences des actes de contrefaçon commis par les tiers, de sorte que le licencié, auquel il est interdit de demander la sanction du breveté, par le jeu de la clause de non-garantie, pourra au moins se dispenser du paiement des royalties.

Il convient d'ajouter, pensons-nous, que la clause de non-garantie ne peut être appelée à jouer en notre matière que dans l'hypothèse où le licencié déclare contracter

298. — Telles sont les observations que la clause de non-garantie appelait. Nous avons réfuté la notion d'aléa, qui permettrait à cette stipulation d'avoir effet. Nous avons constaté aussi que la doctrine est souvent opposée à la validité de cette clause portant sur l'existence du droit. Nous avons vu aussi que cette disposition avait trait à une obligation essentielle du contrat qu'il n'était donc pas possible d'extraire. La jurisprudence ne s'étant pas encore prononcée, tout laisse donc à penser qu'elle n'hésitera pas à déclarer la nullité de cette clause.

En ce qui concerne la non-garantie portant sur l'exercice du droit concédé, convient-il de lui réserver un sort différent ? Nous ne le pensons pas. Les arguments invoqués contre l'admission de la non-garantie relative à la validité du brevet sont aussi valables pour la non-garantie du fait des tiers qui se manifesterait, soit sous la forme d'une contrefaçon, soit sous celle d'une action en contrefaçon dirigée contre le licencié.

La technique directe de non-garantie, qu'elle porte sur l'existence du droit concédé ou sur son exercice, nous semble parfaitement inapte à atteindre le but recherché. Que faut-il alors décider pour ce qui est des techniques indirectes de non-garantie ?

Section II.

LES TECHNIQUES INDIRECTES DE NON-GARANTIE

299. — Ces techniques peuvent prendre deux formes : l'engagement pris par le breveté de ne pas contester le brevet (Sous-Section I); la reconnaissance par le licencié de la validité du brevet (Sous-Section II).

SOUS-SECTION PREMIÈRE

La clause de non-contestation.

300. — C'est la clause aux termes de laquelle il est stipulé que le licencié s'engage à ne pas contester la validité du brevet, soit directement, soit indirectement [43]. Comme le fait remarquer M. Plaisant, il

---

à ses risques et périls. En droit commun, la Cour de cassation autorise le vendeur qui a stipulé la non-garantie à conserver le prix de la vente, même en cas d'éviction de l'acheteur, si celui-ci a acheté à ses risques et périls. A défaut d'une telle stipulation, la Cour suprême admet qu'une clause de non-garantie n'empêche pas la restitution du prix à l'acheteur victime d'une éviction (Cass. civ. 10 mars 1948 : *D.* 1948, 255). Or, la nullité du brevet n'a-t-elle pas pour effet d'évincer purement et simplement le licencié ?

(43) Les clauses rencontrées sont rédigées comme suit : « Le licencié s'interdit de contester la validité du brevet objet de la présente licence », ou encore : « Le licencié ne pourra jamais contester la validité du brevet donné en licence, ni directement, ni indirectement. »

ne s'agit en fait que d'une clause de non-garantie (44). En effet, en s'interdisant de contester la validité du brevet, le licencié se place dans l'impossibilité de demander la nullité du contrat de licence et du brevet, et par là même assure toute quiétude au breveté, quoi qu'il arrive. Que le brevet soit déclaré nul par ailleurs ne modifie en rien la situation, car les décisions prononçant la nullité d'un brevet n'ont en principe qu'un effet relatif. Le licencié ne pourra donc pas s'en prévaloir pour tenter de se défaire de son contrat. Il restera alors une hypothèse plus douteuse, ce sera celle où le brevet est annulé à la demande du ministère public, la décision rendue en pareille circonstance, ayant un effet *erga omnes*. Le licencié pourra-t-il alors opposer cette nullité au breveté ? A s'en tenir à la rédaction de la clause qui énonce que le licencié ne contestera pas la validité du brevet ni directement, ni indirectement, on est amené à penser qu'une telle démarche lui est interdite. La conclusion est peut-être hâtive, et la question mérite d'être approfondie. Le licencié se trouve donc lié au breveté pour le meilleur et pour le pire si la clause doit produire effet. Cette constatation invite à se préoccuper du point de savoir si une telle renonciation au droit de contester la validité est réellement efficace. Nous sommes ainsi conduits à examiner la validité de la clause (§ 1er), ainsi que ses effets (§ 2).

§ 1er. — *Validité de la clause.*

301. — Il paraîtra assez surprenant de constater que ceux des auteurs qui se sont montrés adversaires de la clause de non-garantie adoptent une position diamétralement opposée à l'égard de la clause de non-contestation. Au demeurant, rien ne justifie semblable revirement d'opinion, puisque cette seconde clause aboutit au même résultat que la précédente. Et pourtant, alors que Roubier faisait preuve d'une très grande réserve quant à la validité de la clause de non-garantie, il affirme avec beaucoup de conviction : « Toutefois, il pourrait être valablement stipulé que le licencié ne pourra ni directement, ni indirectement, se porter demandeur en nullité; cette clause expressément stipulée est valable et doit être ratifiée. » (45). Tellement convaincu de la rigueur de son affirmation, l'auteur ajoute : « On peut même considérer cette clause comme implicitement stipulée, dans l'hypothèse où la licence aurait été consentie par le breveté en échange du retrait d'une action

---

(44) R. Plaisant, note sous Cass. com. 7 et 17 déc. 1964 : *D.* 1966, 184, précités. Mais ses effets sont plus limités puisqu'elle ne porte que sur la nullité du brevet et ne dispense pas le breveté d'agir en contrefaçon lorsque de tels actes lui seront signalés. A moins que l'on ne considère qu'en demandant au breveté d'agir en contrefaçon, le licencié lui fait courir le risque d'une nullité. Mais, en agissant ainsi, le licencié ne conteste pas la validité du brevet. Au contraire, il entend qu'elle soit confirmée.

(45) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 188, p. 276 et s., et spécialement p. 281.

en nullité; mais, dans cette hypothèse, la licence est généralement gratuite, et le licencié n'est plus intéressé au sens de l'article 34 de la loi de 1844. » Nous admettons volontiers que la clause de non-contestation soit implicitement stipulée dans le contrat qui intervient en vue d'éviter une action en nullité. Car, en pareil cas, elle constitue une transaction, et, à ce titre, elle doit être respectée. En effet, si le licencié a obtenu l'autorisation d'exploiter le brevet, et ceci gratuitement, c'est en contrepartie de l'engagement qu'il prend de renoncer à ses redoutables projets. Le breveté préfère accorder licence gratuite de son brevet plutôt que de le voir annuler par l'action qu'intenterait celui qui deviendra son licencié. Mais cette hypothèse bien particulière ne suffit pas à justifier la validité d'une telle clause insérée dans un contrat dans des circonstances normales.

Tout aussi étonnante apparaît l'attitude de M. Casalonga, qui, se prononçant en faveur de la clause de non-garantie, exprime des doutes sérieux sur l'efficacité de la clause de non-contestation. Celle-ci lui semble « sans grande valeur juridique », car, estime-t-il, la notion d'ordre public qui s'attache au brevet doit empêcher à des contractants de faire échec par une simple convention au droit dont dispose toute personne intéressée à demander la nullité ou la déchéance du brevet (46).

Toutefois, la doctrine se prononce de façon générale en faveur de la validité de la clause tout en reconnaissant les dangers qu'elle présente pour le licencié (47).

Quant à la jurisprudence, il semble bien qu'elle la considère comme valable (48). Elle estime que permettre au licencié de discuter la validité du brevet, lorsque la possibilité d'une telle discussion a été écartée par une clause claire et précise du contrat, constitue une violation de l'article 1134 du Code civil (49).

Clause valable, par conséquent, et susceptible de produire plein effet.

§ 2. — *Les effets de la clause.*

302. — La question des effets de cette clause doit être examinée au double niveau de son effet principal (A) et de ses effets secondaires (B).

---

(46) A. CASALONGA, *op. cit.*, t. 1, n° 785, p. 443 et s.

(47) M. MASSIUS, *op. cit.*, n° 739, p. 224; — P. MATHELY et R. PLAISANT, *op. cit.*, fasc. 24, n° 59; — J. MOREL, *op. cit.*, p. 59.

(48) Trib. com. Lyon, 7 mars 1905, confirmé par : Lyon 13 fév. 1906 : *Ann. prop. ind.*, 1907, 1, 217; — Trib. civ. Seine 20 juin 1930 : *Ann. prop. ind.*, 1930, 392; — Trib. civ. Lyon 13 avril 1951 : *Rev. trim. dr. com.* 1951, 752, n° 19.

(49) Cass. com. 7 déc. 1964, *Bull. civ.* 1964, III, 478, n° 577 : *Ann. prop. ind.* 1965, 174; *D.* 1966, 184, note R. PLAISANT, *Rev. trim. dr. com.* 1966, 334, n° 4, avec obs. A. CHAVANNE; — Cass. com. 17 déc. 1964 : *Bull. civ.* 1964, III, 505, n° 570 : *Ann. prop. ind.* 1965, 172; *D.* 1966, 184, note R. PLAISANT; *J.C.P.*, éd. C.I., 65, IV, 9.

A. — *Effet principal.*

303. — L'effet principal consiste à interdire au licencié d'engager une action en nullité contre le brevet, ou de soulever une exception de nullité en cas d'action du breveté en paiement des redevances.

Quels sont alors les effets secondaires ?

B. — *Effets secondaires.*

304. — On a pu se demander si, en plus de l'interdiction d'agir en nullité, la clause de non-contestation interdisait au licencié d'exciper de la nullité du brevet en tant que moyen de défense à une action en contrefaçon intentée par les tiers (*a*). Dans le même ordre d'idées, la question se pose de savoir si le licencié, auquel il est interdit d'agir en nullité, peut se prévaloir de cette même nullité si elle est prononcée à la demande du ministère public (*b*).

a) *Le droit pour le licencié d'invoquer la nullité en tant que moyen de défense à une action en contrefaçon.*

305. — La question se pose dans les termes suivants : on suppose qu'un licencié fait l'objet de poursuites en contrefaçon de la part des tiers. Peut-il se défendre à cette action en tirant argument de la nullité du brevet ? En fait, le licencié, en agissant ainsi, discute la validité du brevet en la mettant en cause. Ne contrevient-il pas à son engagement ? La Cour de cassation a mis fin à toute hésitation par un attendu qu'il convient de reproduire : « Attendu... que la Cour d'appel retient souverainement que la clause interdisant au licencié d'invoquer la nullité du brevet ne concerne que l'exécution du contrat de licence et ne s'oppose pas à ce que le licencié, poursuivi pour contrefaçon, oppose à titre d'exception cette nullité. » (50). Cette décision a été pleinement approuvée par la doctrine qui a fait remarquer qu'en décider autrement serait « contraire au principe de l'effet relatif des contrats et qu'au surplus il serait inadmissible qu'un défendeur à une action qui pourrait être pénale ne puisse conserver sa liberté de défense. Ce serait contraire au principe du contradictoire. » (51).

On retiendra, par conséquent, que le licencié poursuivi par un tiers en contrefaçon peut opposer la nullité du brevet en tant qu'exception, nonobstant l'engagement qu'il a pris de ne pas contester la validité de ce même brevet.

Peut-il alors se prévaloir de la nullité du brevet dans ses rapports avec le breveté lorsque cette nullité n'a pas été prononcée à sa demande ?

---

(50) Cass. com. 17 déc. 1964, précité.
(51) A. CHAVANNE : *Rev. trim. dr. com.*, 1965, 395, n° 5.

b) *Le droit pour le licencié d'opposer au breveté la nullité du brevet lorsqu'elle a été demandée par le ministère public.*

306. — M. Plaisant a abordé la question et il y a répondu en estimant qu'en pareil cas la clause de non-contestation ne devait pas faire échec au recours du licencié contre le breveté (52). Celui-ci peut donc demander la résiliation du contrat, ajoute l'auteur. C'est un avis que nous partageons entièrement. La clause de non-contestation ne peut signifier autre chose que l'interdiction pour le licencié d'agir en nullité. Mais rien ne peut l'empêcher d'invoquer la nullité lorsqu'elle a été prononcée à la demande du ministère public. En se prévalant de la nullité du brevet, établie par ailleurs, il ne conteste plus sa validité, il constate simplement son inexistence.

Nous irons même plus loin et pensons que non seulement le licencié peut demander la résiliation du contrat, mais que, par surcroît, il est en droit de demander des dommages et intérêts.

307. — En définitive, nous devons admettre que la clause de non-contestation est valable et produit plein effet, sauf dans le cas où la nullité a un effet absolu.

Malgré tout, la solution nous paraît douteuse, et ceci pour deux raisons :

— Avec M. Plaisant nous estimons qu'une telle clause devrait être considérée comme illégale, car le droit de demander la nullité d'un brevet, dont l'existence fait exception à la liberté du commerce et de l'industrie, est d'ordre public (53).

— La clause devrait aussi être considérée comme nulle en raison de ce qu'elle constitue une renonciation au droit de demander la résolution du contrat. Or, il semblerait que la jurisprudence n'admette pas qu'un contractant puisse d'avance renoncer au droit de demander la résolution (54).

308. — Quoi qu'il en soit, il nous appartient de constater que la jurisprudence est favorable à cette clause. Nous pensons néanmoins qu'elle ne devrait pas en élargir le champ d'application, comme la cour de Paris en a témoigné la fâcheuse tendance (55).

---

(52) R. PLAISANT, note sous Cass. com. 7 et 17 déc. 1964 : *D.* 1966, 184, *op. cit.*

(53) *Ibid.*; cf. P. ROUBIER et A. CHAVANNE; obs. *Rev. trim. dr. com.* 1951, 752, n° 18.

(54) RIPERT et BOULANGER, *Traité de droit civil* 1957, d'après le traité de M. PLANIOL, t. 2, p. 210 : la renonciation au droit de demander la résolution du contrat est nulle, car les parties ne peuvent enlever à la justice son droit de contrôle sur l'exécution du contrat; *Encyclopédie Dalloz*, v° Contrats et conventions, n° 163; Cass. req. 9 mars 1903 : *D.P.* 1904, I, 89, note PERCEROU. *Contra*, H.-L. et J. MAZEAUD, *op. cit.*, t. 2, n° 1104, p. 894, qui estiment « qu'il est possible aux parties de décider que le créancier ne demandera pas la résolution ».

(55) Paris 20 janv. 1966, arrêt en consultation à l'I.N.P.I. : « Un sieur Van Baarn avait donné licence non exclusive de son brevet à un sieur Gâteau. Le contrat contenait une clause selon laquelle le licencié s'engageait à ne pas intenter d'action quelconque contre le breveté, ni directement, ni indirectement. Or, peu de temps après cette conces-

Il reste au breveté un autre moyen pour éviter la mise en cause de sa garantie, ce sera la déclaration faite par le licencié dans le contrat de licence, selon laquelle il reconnaît la validité du brevet.

SOUS-SECTION II

La reconnaissance par le licencié de la validité du brevet.

309. — Il arrive que l'on rencontre dans des contrats une clause selon laquelle le licencié déclare reconnaître la validité du brevet. Cette clause aurait pour effet d'interdire au licencié de remettre cette validité en cause par une action en justice. Ainsi, le breveté serait à l'abri d'une résiliation éventuelle du contrat pour nullité du brevet. De même, il ne risquerait pas de voir sa garantie mise en jeu par la réclamation de dommages-intérêts.

310. — La démarche est intelligente. Mais la jurisprudence ne l'a pas suivie. Pour elle, l'existence de cette clause ne met pas obstacle à une demande en nullité ultérieure (56). En d'autres termes, cette clause ne produit aucun effet. Le licencié pourra donc demander la résiliation du contrat et des dommages et intérêts s'il y a lieu. Bien mieux, la jurisprudence décide que la demande en nullité ne saurait être rejetée, même si elle est fondée sur une antériorité que le licencié connaissait avant de signer son contrat. La mauvaise foi du licencié ne l'empêchera donc pas d'obtenir satisfaction (57).

N'y a-t-il pas contradiction dans le fait de dire que la clause de non-contestation est valable, mais que, par contre, la clause comportant reconnaissance de la validité du brevet est nulle ? Dans l'un et l'autre

---

sion, le breveté, usant de la faculté qu'il s'était réservée, donne le même brevet en licence à une société Sébu.

» Le sieur Gâteau, premier licencié, n'apprécia pas cette initiative et se mit à la recherche d'une autre licence. Par bonheur pour lui, il put acquérir une nouvelle licence portant sur trois brevets relatifs au même objet que le précédent et antérieurs à celui-ci.

» Fort de cette constatation, Gâteau intervint auprès des clients de la société Sébu pour les mettre en garde contre l'acquisition qu'ils pouvaient faire d'articles fabriqués en vertu des brevets antériorisés.

» Or, la cour de Paris a décidé que Gâteau, en intervenant comme il l'a fait auprès des clients de Sébu, a contrevenu à la clause des conventions passées avec celui-ci et par laquelle il s'interdisait de porter atteinte soit directement, soit indirectement à la validité dudit brevet. »

A notre avis, cette décision doit être condamnée. La clause de non-contestation ne saurait en aucun cas avoir une portée aussi large. Que les agissements du sieur Gâteau étaient répréhensibles, nous en convenons, mais s'ils méritaient une sanction c'était au titre non pas de la clause invoquée, mais de la concurrence déloyale.

(56) Trib. civ. Seine 8 mai 1914 : *Ann. prop. ind.*, 1920, 62.

(57) *Ibid.* Paris 24 juil. 1912 : *Ann. prop. ind.*, 1913, 55; — R. Moureaux et C. Weismann, *op. cit.*, n° 204.

cas, le licencié s'engage bien à ne pas remettre en question la validité du brevet.

La doctrine a trouvé une explication à cette contradiction purement apparente. La clause de simple reconnaissance de validité du brevet « n'entraîne pas de la part du licencié renonciation à son droit d'invoquer la garantie du breveté », estiment les auteurs. En revanche, précisent-ils, « sa déclaration formelle qu'il s'interdit de discuter cette validité emporte renonciation » (58). L'explication, bien que subtile, peut paraître convaincante. Reconnaître la validité du brevet ne signifie peut-être pas vouloir renoncer au droit d'en demander la nullité.

311. — Une autre explication peut être donnée, et elle nous semble préférable. Il n'appartient pas, en effet, au licencié de se prononcer sur la validité d'un brevet. Toute déclaration de sa part à ce sujet est parfaitement nulle. Seuls les tribunaux, et en particulier les tribunaux de grande instance, dont la loi nouvelle limite d'ailleurs le nombre, sont compétents pour apprécier la validité d'un brevet. Cette règle est d'ordre public. C'est ce qui explique sans doute qu'un simple particulier, fût-il licencié, ne saurait être admis à prétendre qu'un brevet donné est valable. En revanche, si toute personne intéressée peut demander la nullité, nul n'y est contraint, et la clause de non-contestation peut donc être réputée valable.

312. — Avant de terminer cette étude, il nous semble qu'une question mérite d'être posée. Le licencié qui a reconnu la validité du brevet ou qui s'est engagé à ne pas la contester ne pourrait-il pas prétendre que son engagement est nul pour vice du consentement ? Lui serait-il interdit de soutenir qu'il a commis une erreur, erreur portant sur les qualités substantielles de la chose, à savoir : la validité du brevet (59). En reconnaissant la validité du brevet et en s'engageant à ne pas la contester, il avait peut-être certaines raisons de penser que celle-ci ne serait jamais mise en cause. Ce faisant, il a commis une erreur lui permettant de demander l'annulation de son engagement. Ce serait peut-être là un moyen pour le licencié de sortir d'une impasse dans laquelle le conduit un engagement pris sous la pression des événements du moment (60).

En définitive, la clause de non-garantie proprement dite semble appeler les plus expresses réserves quant à sa validité. En revanche, il faut tenir

---

(58) M. MASSIUS, *op. cit.*, n° 739, p. 224; — A. CASALONGA, *op. cit.*, t. 1, n° 785; — P. MATHELY et R. PLAISANT, *op. cit.*, fasc. 24, n° 60.

(59) La qualité substantielle, c'est la qualité de la chose que les contractants ont eu principalement en vue : CHEVALLIER : *Rev. trim. dr. civ.* 1965, 338.

(60) N'est-ce pas en ce sens que s'est prononcée la cour de Besançon en précisant que « la croyance en la validité d'un brevet frappé de déchéance pour non-paiement des annuités peut constituer une erreur sur les qualités substantielles, si, lors de la convention, les parties ont eu spécialement en vue sa validité »; Besançon 18 juil. 1900 : *Ann. prop. ind.* 1900, 221. Il est vrai qu'il s'agit d'une décision isolée intervenue dans des circonstances très particulières.

pour valable, en l'état actuel de notre droit, la clause de non-contestation. Quant à la clause de reconnaissance de la validité du brevet, elle doit être considérée comme franchement nulle. Ceci nous démontre que la non-garantie conventionnelle est enfermée dans des limites restreintes et qu'il est difficile pour le breveté de se dégager de son obligation par le jeu de stipulations contractuelles. C'est bien là la manifestation des liens étroits qui unissent breveté-licencié.

CONCLUSION

313. — L'étude de l'obligation de garantie du breveté confirme bien l'évolution décelée dans l'examen de l'obligation de délivrance et qui consistait à éloigner le contrat de licence de cette notion de simple tolérance pour le rapprocher du contrat de louage. Les obligations du breveté ne se situent pas seulement au moment de la formation du contrat, mais se poursuivent tout au long de son exécution. L'obligation de garantie, dans ses différentes formes, apparaît alors comme le support de l'obligation de délivrance, dont les effets se prolongeront dans le temps.

314. — Extension de la garantie légale et restriction de la non-garantie conventionnelle constituaient les deux objectifs essentiels de l'examen de cette obligation. Or, les résultats auxquels nous parvenons confirment ce mouvement en sens opposé.

La garantie légale ne porte pas seulement sur *l'existence du droit* concédé, mais aussi sur *l'exercice de ce même droit.* Quant à *l'existence du droit,* le breveté garantit la validité du brevet et le caractère exploitable de l'invention qu'il protège. Si le brevet vient à être annulé, le licencié obtiendra la résiliation du contrat et la condamnation du breveté à des dommages et intérêts. Quant à *l'exercice du droit,* il garantit le licencié de son fait personnel et du fait des tiers. Au titre de son fait personnel, la garantie du breveté joue en cours d'exécution du contrat, par l'obligation de paiement des redevances, l'interdiction de céder son contrat, l'interdiction, dans certaines circonstances, d'exploiter son invention concurremment avec le licencié. Mais ce n'est pas seulement en cours d'exécution du contrat que la garantie du fait personnel du breveté apparaît. Elle est encore susceptible d'intervenir à l'expiration du contrat, avec la reprise éventuelle du stock resté en possession du licencié. Ainsi se manifestent les atteintes portées à la liberté du breveté. Car, à la garantie du fait personnel s'ajoute encore la garantie du fait des tiers. Voudrait-il rester passif devant des actes de contrefaçon qu'il ne le pourrait pas, à moins que son licencié n'agisse en son lieu et place et à la condition qu'il fût exclusif. Inversement, que les tiers viennent à agir en contrefaçon contre le licencié, le breveté sera là pour le garantir, si la bonne foi est démontrée.

315. — La non-garantie conventionnelle se voit mise en échec par la nullité des différentes stipulations contractuelles tendant à affranchir le breveté de son obligation légale. La clause de non-garantie ne semble pas devoir produire quelque effet. Il en est de même de la clause reconnaissant la validité du brevet. Seule, la clause de non-contestation paraît connaître une meilleure fortune.

316. — Une telle structure de l'obligation de garantie rapproche incontestablement le contrat de licence du contrat de louage. Il le dépasse même par la rigueur des obligations qu'il contient à la charge du breveté, pour devenir une institution se rapprochant de la collaboration pure et simple. Très souvent, en effet, il nous a été donné de constater que ces obligations n'avaient que la physionomie de celles pesant sur le bailleur et que, par leur contenu et l'étendue de leurs effets, elles s'en séparaient pour présenter un aspect plus draconien. Que l'on songe, par exemple, à l'obligation de reprendre le stock du licencié, à l'obligation de le relever des condamnations qui auront pu être prononcées contre lui dans le cadre d'une action en contrefaçon, à l'interdiction de céder librement son contrat. Qu'on ajoute à tout cela les conséquences de l'obligation de délivrance, et l'on aperçoit la coopération qui doit nécessairement s'instaurer entre les parties. Enfin, que l'on considère aussi toutes les tentatives entreprises en vue de desserrer les liens unissant le breveté et le licencié, tentatives qui, pour la plupart, se sont soldées par un échec, puisque, aussi bien, seule la clause de non-contestation semble être à même d'atteindre le but recherché. On voit alors surgir une situation nouvelle dans laquelle le breveté tombe dans une espèce de dépendance à l'égard du licencié. Et, si l'examen des obligations du licencié nous conduit à la même constatation, nous serons alors en présence de relations d'interdépendance faisant apparaître ce phénomène d'intégration réciproque que nous annoncions au début de cette étude.

DEUXIÈME PARTIE

LES OBLIGATIONS DU LICENCIÉ ET LES DROITS CORRÉLATIFS DU BREVETÉ

317. — L'étude des obligations du breveté nous a permis de constater l'étrange ressemblance existant entre le contrat de licence et le contrat de louage. L'examen des obligations du licencié nous conduira-t-il au même résultat ? A première vue, on est tenté de répondre négativement. On croit, en effet, déceler une certaine assymétrie due à une raison de fond profonde, trouvant son explication dans la finalité économique du contrat de licence. Et c'est là l'un de ses traits originaux. Car le but recherché par les parties lors de la conclusion du contrat de licence a pour tronc commun l'exploitation du brevet. C'est dans cette exploitation que se situe la jonction des intérêts des parties en cause. Exploiter signifie pour le licencié, obtenir la faculté qu'il convoite. Mais exploiter, c'est aussi pour le breveté la contrepartie des redevances qu'il percevra. L'exploitation apparaît donc comme l'élément central des obligations du licencié. A la réflexion, cette particularité du contrat de licence ne doit pas avoir pour effet de l'éloigner du louage. Il est, en effet, des formes de louage qui connaissent l'obligation d'exploiter [1]. Il n'est plus étonnant, dès lors, de constater l'existence d'une obligation identique dans le contrat de licence (titre I), accompagnée de l'obligation de paiement des redevances, qui constitue pour le breveté la contre-prestation la plus tangible (titre II).

L'examen des obligations du licencié nous donnera peut-être l'occasion de nous rendre compte de la nature exacte du contrat de licence : simple tolérance ou assimilation au contrat de louage. Peut-être nous permettra-t-il de vérifier l'intensité de la dépendance du licencié par rapport au breveté et de comparer la situation respective des deux parties.

---

(1) Tel est le cas, par exemple, en matière de location-gérance, d'un fonds de commerce. Il en est encore de même du bail à ferme.

TITRE PREMIER

L'OBLIGATION D'EXPLOITER

318. — On affirme, classiquement, que le licencié doit exploiter le brevet concédé. Une formule aussi lapidaire doit nous inviter à rechercher, tout d'abord, l'existence effective de cette obligation (chapitre I). On est en droit, en effet, d'être surpris de voir ériger en obligation une faculté tellement désirée par le licencié, qui a le plus grand intérêt à se voir confier l'exploitation. Si notre recherche aboutit à la confirmation de cette règle, il nous appartiendra de vérifier dans quelle mesure le licencié peut se contenter d'une exploitation quelconque ou si, au contraire, elle doit présenter certains caractères (chapitre II). Dès lors, se posera le problème de savoir quelles sont les limites que le licencié ne doit pas dépasser dans l'exécution de son obligation (chapitre III).

CHAPITRE PREMIER

L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION D'EXPLOITER

319. — Vérifier l'existence de l'obligation nous conduit, tout naturellement, à voir dans quelles conditions elle a été reconnue à la charge du licencié (section I). Mais notre démarche serait incomplète si nous ne recherchions pas la justification de cette obligation (section II).

SECTION PREMIÈRE.

LA RECONNAISSANCE DE L'OBLIGATION D'EXPLOITER

320. — Il importe, non seulement, d'examiner le principe de l'obligation (§ 1er), mais encore de préciser l'objet sur lequel elle porte (§ 2).

§ 1er. — *Le principe de l'obligation d'exploiter.*

321. — La doctrine est unanime à reconnaître qu'il incombe au licencié d'exploiter le brevet concédé. Pouillet écrivait déjà : « Non seulement le licencié est en droit de se livrer à l'exploitation de l'invention brevetée, mais il est tenu de le faire. » (1). Et l'auteur de poursuivre : « Le breveté, en présence de l'inactivité du licencié, serait en droit, ou de lui faire retirer par action judiciaire la concession à lui consentie, avec dommages-intérêts, ou de le faire contraindre sous astreinte à exploiter. » Roubier devait reprendre une formule analogue : « Le licencié ne doit pas être considéré seulement comme ayant le droit, mais encore comme ayant l'obligation d'exploiter. » (2). « Si le licencié est en droit d'exploiter le brevet, il en a également l'obligation », ainsi s'exprime M. J. Voulet (3). Et l'ensemble de la doctrine moderne consacre la même idée (4). MM. P. Mathely et R. Plaisant, après avoir rappelé que les obligations du licencié comportent celle d'exploiter, ajoutent : « Le principe s'applique que la licence soit exclusive ou non exclusive, mais l'application doit être particulièrement rigoureuse dans le premier cas. »

---

(1) E. POUILLET, *op. cit.*, n° 280-5, p. 347.
(2) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 189, p. 281.
(3) J. VOULET, *op. cit.*, M4.
(4) R. MOUREAUX et C. WEISMANN, *op. cit.*, n° 207; — P. MATHELY et R. PLAISANT : *J. Cl. com. — Annexes*, v° *Brevets d'invention*, fasc. 24, nos 61 et s., qui écrivent : « Le licencié a non seulement le droit, mais encore l'obligation d'exploiter » : *Dalloz, Nouveau répertoire com.*, v° *Brevets d'invention*, n° 126 : « Le licencié est tenu d'exploiter, afin d'éviter au breveté les sanctions pour défaut d'exploitation. »

A cette doctrine, la Cour de cassation a donné son aval (5). Que la licence soit exclusive ou non exclusive, le licencié a l'obligation d'exploiter (6). La cour de Rouen a confirmé le principe en déclarant sans ambiguïté : « Attendu que la faculté concédée par Vasseux (le breveté) et acceptée par la Distillerie coopérative (le licencié) d'utiliser le brevet Vasseux pendant la durée de sa validité a pour conséquence directe l'obligation de l'exploiter pendant le même temps sous peine de sanctions, telles que dommages et intérêts. » (7).

Une telle unanimité tant en doctrine qu'en jurisprudence ne laisse plus place à un doute quelconque sur le principe même de l'obligation. Qu'en est-il de l'objet sur lequel il porte ?

§ 2. — *L'objet de l'obligation d'exploiter.*

322. — L'objet de l'obligation d'exploiter sera constitué en premier lieu de l'invention principale, couverte par le brevet de base (A). Mais la question se pose aussi à propos des perfectionnements découverts par le breveté (B).

A. — *L'invention principale.*

323. — Il n'est pas douteux que l'obligation d'exploiter porte tout d'abord sur l'invention principale, protégée par le brevet dont licence a été accordée. Aucune difficulté ne se présente sur ce point. Le principe est déjà plus discutable à propos des perfectionnements.

B. — *Les perfectionnements.*

324. — Nous avons vu, dans la première partie de notre étude, que le licencié a droit à la communication des perfectionnements découverts par le breveté. Or, dans la mesure où le breveté a découvert des perfectionnements, peut-il exiger de son licencié qu'il en entreprenne l'exploitation ? En principe, la question ne devrait guère se poser. Dans la plupart des cas, le licencié ne sera que trop heureux de pouvoir bénéficier des perfectionnements du breveté. Et pourtant, il peut arriver que, pour des raisons diverses, il décline l'offre qui lui est faite. Un manque d'ambition est susceptible de conduire le licencié à se montrer satisfait de ses résultats, de telle sorte qu'il montrera peu d'empressement à la mise en œuvre de l'invention perfectionnée pouvant entraîner certains investissements, des frais supplémentaires en vue d'un nouveau lancement. Ou alors, le scepticisme du licencié à l'égard de l'efficacité du

---

(5) Cass. civ. 7 mai 1934 : *Ann. prop. ind.*, 1935, 53; — Cass. com. 2 déc. 1963 : *Ann. prop. ind.*, 1964, 128; — Cass. com. 14 fév. 1969 : *Quot. jur.* 27-29 mai 1969, n° 62, p. 10.

(6) Cass. civ. 16 janv. 1956 : *Ann. prop. ind.*, 1958, 168; — Cass. com. 17 janv. 1965 : *Ann. prop. ind.*, 1966, 287; *Rev. trim. dr. com.* 1968, 699, obs. A. CHAVANNE.

(7) Rouen 5 fév. 1951 : *Ann. prop. ind.*, 1951, 78, qui confirme un jugement du tribunal civil d'Yvetot du 27 fév. 1950. Dans le même sens, Paris 12 mai 1958 : *Ann. prop. ind.*, 1958, 127; — Paris 14 fév. 1968 : *Ann. prop. ind.*, 1968, 100.

perfectionnement peut aboutir à des réticences, tant et si bien que le breveté pourra se trouver en face d'une résistance farouchement décidée (8). Quels sont alors ses moyens d'action ? Certains brevetés prévoient la difficulté et insèrent une clause dans le contrat (9). Nous pensons qu'en l'absence de clause, le concessionnaire doit être considéré comme tenu d'exploiter ces perfectionnements entendus dans le sens large. L'obligation d'exploiter comprend nécessairement toute invention ultérieure se rattachant au brevet de base, soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue purement commercial. Certes, convient-il de tracer des limites à cette obligation pour éviter que son exécution ne soit préjudiciable à son débiteur. C'est ainsi que, dans le cas où l'invention nouvelle ne présenterait pas d'amélioration sérieuse, le licencié serait en droit de refuser son exploitation. Un refus du licencié serait encore justifié si le perfectionnement ne se rattachait pas suffisamment à l'invention initiale et qu'elle nécessite des modifications importantes dans les méthodes de fabrication et dans l'appareil commercial du licencié. On ne peut pas lui demander de remplacer tous ses moyens de production pour exploiter une invention qui, par sa nature même, dépasse largement le cadre des prévisions contractuelles. Mais, en dehors de ces hypothèses extrêmes, il n'est pas douteux que le licencié doit, en vertu de son obligation d'exploiter, accepter l'exploitation des perfectionnements découverts par le breveté postérieurement à la formation du contrat.

En définitive, nous constatons que le licencié se voit effectivement reconnaître une obligation d'exploiter portant, non seulement sur l'invention initiale, mais encore sur les perfectionnements ultérieurs. Il convient, dès lors de rechercher la justification d'une telle obligation.

Section II.

LA JUSTIFICATION DE L'OBLIGATION D'EXPLOITER

325. — Aussi étrange que cela puisse paraître, la pratique révèle qu'il n'est pas exceptionnel de rencontrer des preneurs de licence exclusive, animés par le seul souci de paralyser une invention, et sans intention aucune de se livrer à son exploitation. Le brevet est mis en sommeil, et le licencié est ainsi assuré qu'il ne tombera jamais entre les mains de la concurrence. Comment expliquer cette attitude ? La raison en est simple. On conçoit facilement que, dans certains cas, la mise en œuvre

---

(8) Certes, semblable attitude est surtout à redouter en cas de licence exclusive, de telle sorte que le licencié n'a pas à craindre la concurrence qui pourrait lui être faite par l'invention perfectionnée.

(9) Cette clause est rédigée comme suit : « Dans le cas de brevets ultérieurs tombant dans le cadre de la présente licence, le licencié s'engage à en accepter l'exploitation. » On rencontre aussi la clause inverse : « En cas de brevets ultérieurs pris par le breveté et tombant dans le cadre de la présente licence, le licencié se réserve le droit d'accepter ou de refuser leur exploitation. »

d'une invention et son lancement commercial ne vont pas sans perturber gravement l'entreprise du licencié, sans parler des investissements qu'ils nécessitent. En sorte que le licencié ne verra pas toujours l'utilité d'exploiter le brevet qui lui a été concédé aussi longtemps que le produit qu'il commercialise tient une bonne place sur le marché. Il peut s'agir aussi d'un brevet portant sur un produit qui n'entre pas exactement dans la gamme de fabrication du licencié. Il n'éprouvera pas alors le besoin de l'exploiter immédiatement. En revanche, il a tout intérêt à ce que ses concurrents ne le détiennent pas. Si, par la suite, les mêmes concurrents devaient s'intéresser à un article du même genre, il serait encore temps pour le licencié d'en entreprendre l'exploitation. On a parlé des « brevets de barrage », on pourrait de même évoquer les « licences de barrage » et se demander si les secondes ne seraient pas plus importantes que les premiers.

Inutile de dire qu'une telle attitude du licencié ne va pas sans inconvénients. L'intérêt général en souffre (§ 1er), de même que les intérêts du breveté sont compromis (§ 2).

§ 1er. — *L'intérêt général.*

326. — Le droit résultant du brevet d'invention repose sur un équilibre délicat entre deux nécessités qui se trouvent être contradictoires : d'une part, le besoin de la société au libre usage des inventions et, d'autre part, le besoin de promouvoir le progrès technique en donnant à l'inventeur le moyen de tirer une juste rémunération de sa création. Le brevet d'invention et les règles qui le régissent constituent, par conséquent, un compromis. Le breveté se verra reconnaître un monopole temporaire sur son invention, à la condition que la société en bénéficie. S'il ne l'exploite pas, la communauté en souffrira et l'activité inventive risque d'être entravée. Un autre inventeur aurait pu s'intéresser à la même découverte et la mettre en valeur. Grâce à elle, des usines peuvent tourner et éviter le chômage. Le marché s'enrichira d'un produit nouveau et la balance commerciale de la nation s'en ressentira. D'ailleurs, lorsque le législateur sanctionne le défaut ou l'insuffisance d'exploitation, c'est bien l'intérêt général qu'il a en vue. Ne précise-t-il pas que le demandeur d'une licence obligatoire doit être en état d'exploiter l'invention, « de manière à satisfaire aux besoins du marché » ? N'en est-il pas de même en matière de licence d'office ? Le breveté peut être mis en demeure d'entreprendre l'exploitation « de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale ». Ainsi, tant l'intérêt de l'Etat que l'intérêt des membres de la société exigent qu'une invention soit exploitée. Si, pour une raison quelconque, le titulaire du brevet ne l'exploite pas, mais confie l'exploitation au licencié, c'est à ce dernier qu'il appartiendra de respecter le vœu de la loi. Le breveté étant tenu de cette obligation à titre principal, la défaillance du licencié l'obligera à lui en rendre compte.

Mais, en dehors de l'intérêt de la société, il y a les intérêts du breveté, qui postulent à leur tour l'exploitation du brevet.

§ 2. — *L'intérêt du breveté.*

327. — Les droits résultant du brevet présentent une certaine originalité. En dehors de leur aspect matériel, patrimonial, ils revêtent aussi un caractère moral. On peut donc dire que l'intérêt du breveté est à la fois moral (A) et pécuniaire (B).

A. — *L'intérêt moral.*

328. — On a peut-être tendance à ignorer le droit moral du breveté sur son brevet, et c'est un tort. La jurisprudence, en effet, n'hésite pas à le prendre en considération. C'est, par exemple, en vertu de ce droit moral qu'elle permettra au breveté d'intervenir dans une instance intéressant son brevet (10). Ce droit moral, estime la jurisprudence, a pour fondement la considération attachée à la qualité d'inventeur et la notoriété que cette qualité peut procurer. En réalité, ce droit moral n'a rien d'exorbitant. On le trouve dans d'autres domaines. Pourquoi le refuser à l'auteur d'une invention, alors qu'il est largement reconnu à tout auteur d'une œuvre de l'esprit ? (11). A ce titre, le breveté a intérêt à ce que son invention soit commercialisée et connue du public. D'où le devoir pour le licencié d'en entreprendre l'exploitation.

B. — *L'intérêt pécuniaire.*

329. — C'est l'intérêt le plus immédiat, le plus tangible. Il y a tout d'abord la perception des redevances (*a*) qui constituent la contrepartie des droits accordés au licencié. Lié à cet intérêt matériel, il y a les améliorations que le licencié pourra éventuellement apporter à l'invention de base à l'occasion de son exploitation (*b*). Enfin, seule la mise en œuvre de l'invention pourra mettre le breveté à l'abri de certaines mesures susceptibles de frapper son brevet (*c*).

---

(10) Paris 11 juin 1964 : *Ann. prop. ind.* 1966, 5, qui décide qu'en raison de son droit moral le breveté, déclaré en faillite, est recevable à intervenir personnellement dans une instance en nullité et en contrefaçon de son brevet, reprise par le syndic de sa faillite.

(11) Loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. On signalera une disposition nouvelle dans la loi du 2 janvier 1968. L'article 4 dispose : « L'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s'opposer à cette mention. » L'explication de cette innovation réside dans le fait que le brevet appartient au premier déposant (art. 1er, al. 2). L'inventeur disparaît donc au profit du déposant. On a pensé toutefois qu'il fallait lui permettre de figurer comme tel dans le brevet, dans le cas où il ne serait pas le déposant. Mais ce n'est qu'une faculté. L'inventeur peut s'opposer à ce que son nom soit mentionné. On a certainement voulu éviter que le cessionnaire d'une invention ne fasse une publicité tapageuse avec le nom d'un inventeur illustre.

Il n'en reste pas moins que cette disposition tend à protéger le droit moral de l'inventeur (cf. R. PLAISANT, *Le nouveau régime des brevets d'invention : D.* 1969, chron. 99).

a) *La perception des redevances.*

330. — Les redevances payées par le licencié sont dans le contrat de licence ce qu'est le loyer dans le contrat de louage. Leur importance est souvent fonction des résultats de l'exploitation. Il est rare, en effet, qu'elles soient payables en une seule fois par le versement d'une somme forfaitaire. Dans la plupart des cas, les redevances sont calculées en fonction soit du nombre de pièces vendues, soit du chiffre d'affaires lorsqu'elles sont constituées par un pourcentage appliqué sur le montant des ventes. La rémunération du breveté étant directement dépendante de l'exploitation du licencié, on comprend l'intérêt du premier à voir le second faire preuve d'une activité intense.

b) *Les améliorations à l'invention de base.*

331. — Il va de soi que seule une exploitation du brevet peut aboutir à des améliorations ou perfectionnements de l'invention. Les perfectionnements que le licencié peut découvrir ne laissent pas le breveté insensible. Tout d'abord, il est quelquefois stipulé dans les contrats que ces améliorations seront protégées par un brevet pris au nom du breveté de base (12). Si le licencié n'exploite pas, il est à craindre que cette disposition ne reste lettre morte. Ensuite, des perfectionnements vont concourir au succès du brevet en ralliant une clientèle plus importante. La production du licencié va augmenter, et la rémunération du breveté s'en ressentira.

Il est vrai cependant que, dans bien des cas, le breveté va se prémunir contre les conséquences pécuniaires d'une exploitation déficiente en insérant dans le contrat une clause selon laquelle le licencié s'engage à verser un minimum de redevances, quels que soient les résultats obtenus. Mais ce n'est toujours qu'un minimum, et le breveté a le plus grand intérêt à ce qu'il soit dépassé. A supposer même que le mode de rémunération du breveté soit tel que ses intérêts matériels ne soient pas tributaires de l'ampleur de l'exploitation, il n'en serait pas pour autant désintéressé. D'autres raisons exigent que le licencié se livre à l'exploitation sérieuse du brevet.

c) *Les risques de sanctions encourues par le breveté en raison du défaut ou de l'insuffisance d'exploitation.*

332. — Nous avons eu l'occasion de voir que si l'Etat consent à l'inventeur un monopole d'exploitation, ce n'est qu'à la condition que le breveté se livre à l'exploitation de son invention, afin de permettre au pays d'en retirer les avantages. On veut éviter, par conséquent, que des industriels ne prennent des brevets que pour barrer la route à des concurrents et se réserver indûment tout un secteur de l'activité écono-

(12) « Les droits de monopole pour chaque amélioration, modification et nouvelle application quelle que soit leur origine resteront acquis au breveté, qui sera seul habilité à déposer les demandes de brevet à ce sujet s'il le juge utile et à obtenir l'octroi de nouveaux brevets dans le monde entier. »

mique. Le législateur de 1844, en vue de réprimer de tels abus, avait institué une sanction. C'était la déchéance du monopole accordé au breveté. Mais elle a paru particulièrement sévère. Aussi le décret-loi du 30 septembre 1953 a-t-il modifié la loi de 1844 en supprimant la déchéance pour la remplacer par l'octroi d'une licence obligatoire (13). Si la nouvelle sanction paraît moins rigoureuse, elle n'est pas sans présenter certains dangers. On sait, en effet, que la licence obligatoire est accordée à toute personne qui la demande lorsque le brevet délivré depuis plus de trois ans n'a pas fait l'objet d'une exploitation sérieuse et effective, sauf excuse valable (14). En pareil cas, et à défaut d'accord amiable entre le breveté et le candidat à la licence, celui-ci peut s'adresser au tribunal pour lui demander l'octroi d'une licence obligatoire. Or, le taux des redevances fixé par le tribunal peut être inférieur à celui que le breveté aurait obtenu en l'absence d'une telle procédure. De plus, la liberté de choix du breveté est mise en échec, alors qu'il a intérêt à choisir librement son cocontractant. Certes, la licence ainsi octroyée n'est pas exclusive, de sorte que les possibilités pour le breveté d'accorder d'autres licences restent intactes. Mais, précise la loi, les conditions ne pourront pas être plus avantageuses.

La loi de 1968 reprend approximativement les mêmes dispositions quant à la licence obligatoire (15). Mais elle renforce les atteintes à la

---

(13) L. 1844, art. 50.

V. sur l'ensemble du problème l'article de M. J.-M. Mousseron, *L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention : Etudes de droit commercial à la mémoire de Henry Cabrillac,* 1968, p. 345; *Le système de licence obligatoire existe dans de nombreux pays : Rev. Gevers des brevets,* Bruxelles, juin 1968, p. 2-01.

(14) Quant au délai de trois ans durant lequel le breveté ne doit pas avoir entrepris l'exploitation du brevet, il est intéressant de noter un jugement rendu par le tribunal de grande instance de la Seine le 24 janvier 1963 (*Ann. prop. ind.* 1967, 122, note Ph. Combeau; — *Rev. trim. dr. com.* 1968, 1034, n° 5, et obs. A. Chavanne). Dans l'un de ses attendus, le tribunal laisse entendre que l'exploitation qui doit être prise en considération doit être commencée avant l'expiration du délai de trois ans qui a suivi la demande de brevet. Cette solution est vivement combattue par M. Chavanne, qui écrit : « Cette formule est doublement inexacte. Il n'est pas nécessaire tout d'abord que les trois ans de non-exploitation se situent immédiatement après la demande de brevet. En outre, il faut préciser qu'une demande de licence obligatoire n'est possible que dans la mesure où le breveté n'a pas commencé son exploitation (même après un arrêt de plus de trois ans) au moment de la demande de licence obligatoire. » M. Combeau estime à son tour que cette interprétation est contraire à la fois à la lettre et à l'esprit du décret de 1953. L'auteur ajoute : « Rien dans ce texte ne permet d'affirmer qu'à défaut d'avoir entrepris l'exploitation de son brevet dans un délai de trois ans qui a suivi la délivrance de celui-ci ou dans le cas où il a interrompu cette exploitation pendant trois ans, le breveté se trouve définitivement exposé, quelle que soit son attitude ultérieure, à une demande de licence obligatoire. » M. Combeau fait remarquer que les deux conditions visées par le texte sont cumulatives, c'est-à-dire que « la demande de licence obligatoire n'est recevable que si, d'une part, le brevet a été délivré depuis plus de trois ans (ou s'il est demeuré inexploité pendant trois ans) et si, d'autre part, au jour où la demande est formée, ce brevet n'est pas exploité par son titulaire.

Il était utile de citer cette interprétation du tribunal de grande instance de la Seine, qui est susceptible de garder toute sa valeur sous l'empire de la loi nouvelle.

(15) L. 1968, art. 32 à 34. Le délai est resté fixé à trois ans après la délivrance du brevet, mais on l'a aussi porté à quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande. En outre, ce n'est plus seulement le fait de n'avoir pas entrepris l'exploitation durant un délai de trois ans après la délivrance, mais c'est aussi le fait d'avoir abandonné cette exploitation pendant plus de trois ans qui ouvre droit à la demande d'une licence obligatoire. Enfin, le texte prend soin de préciser que le demandeur devra justifier qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins du

liberté du breveté en instituant une licence d'office pour les besoins de l'économie nationale. Cette nouvelle institution mérite qu'on la décrive. Elle consiste à permettre au ministre chargé de la propriété industrielle de mettre le breveté en demeure d'avoir à entreprendre l'exploitation de son brevet, « de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale » (16). Si cette mise en demeure reste sans effet pendant le délai d'un an, et dans la mesure où l'absence d'exploitation ou son insuffisance en qualité ou en quantité « porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public », le brevet, objet de la mise en demeure, peut être soumis au régime de la licence d'office par décret pris en Conseil d'Etat. Toutefois, ce délai d'un an peut être prolongé par le ministre chargé de la Propriété industrielle si le breveté justifie d'excuses légitimes qui soient compatibles avec les exigences de l'économie nationale.

---

marché. De plus, toute personne de droit public ou privé peut profiter de la licence obligatoire. L'Etat est donc visé par le texte. On ajoutera, cependant, que la loi nouvelle ne reprend pas la condition d'abus de monopole prévue par les articles 52 et 53 de la loi de 1844. La nouvelle licence obligatoire n'est donc pas subordonnée à un abus de monopole. « Il suffit d'un défaut d'exploitation et d'une tentative d'obtenir une licence amiable restée infructueuse. » (A. CHAVANNE, obs. *Rev. trim. dr. com.* 1968, 676, n° 2.)

De son côté, M. R. Plaisant (*Le nouveau régime des brevets d'invention : D.* 1969, chron. 99) fait observer que la suppression des dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1844 sur l'abus de monopole est pleinement justifiée. Les règles contre les pratiques restrictives de la concurrence se trouvent, en effet, dans l'ordonnance du 30 juin 1945 (art. 59 *bis* et s.). Approuvant l'initiative du législateur, l'auteur est d'avis qu'il est préférable de ne pas maintenir deux réglementations distinctes à propos d'un même problème. Ainsi l'abus de monopole n'est plus sanctionné par l'octroi d'une licence obligatoire. Les seules sanctions encourues sont celles prévues par l'ordonnance précitée (nullités, dommages-intérêts et pénalités). Ceci étant, il convient alors de noter une remarque fort intéressante de M. Plaisant formulée comme suit : « Cependant, par la voie du règlement amiable, dont l'ordonnance du 28 septembre 1967, modifiant l'ordonnance du 30 juin 1945, a fait une institution officielle, une entreprise pourrait être obligée de concéder une licence amiable pour bénéficier de cette solution et pour éviter des poursuites. » Et l'auteur de conclure : « Il n'y a pas lieu de penser que la modification de la loi sur les brevets sur ce point a pour conséquence la disparition de toute sanction en cas d'abus de monopole. »

(16) L. 1968, art. 39. Cette disposition a suscité de vives protestations en raison des abus auxquels elle peut conduire, si elle est appelée à s'appliquer fréquemment. Comment la justifier ? Il est certainement bon de reproduire in extenso les déclarations faites au Sénat par M. Y. Bourges, secrétaire d'Etat : « Le gouvernement a déposé cet amendement en raison du fait que le marché commun poursuit l'intégration des économies des six pays qui la composent. Or, il se trouve qu'une entreprise extérieure au marché commun, c'est-à-dire étrangère à l'un des six partenaires, pourrait être tentée d'exploiter l'invention dans un seul pays et de vendre à partir de ce pays dans l'ensemble de la Communauté économique européenne. On verrait alors l'exploitation d'une invention importante concentrée chez l'un de nos partenaires; on pourrait même imaginer le refus de la part de l'entreprise étrangère titulaire de ce brevet d'accorder à une entreprise française telle ou telle licence fondamentale sur le plan technologique, ce qui causerait naturellement à notre économie un préjudice sérieux. C'est pourquoi le gouvernement a proposé cet amendement, qui, encore une fois, n'interviendra que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et en cas de préjudice grave causé à l'économie nationale. » (*J.O.*, Débats parl. Sénat, 8 déc. 1967.) La première constatation, c'est que de tels propos ne vont pas dans le sens communautaire et que le marché commun, même d'un point de vue purement économique, est loin d'être une réalité dans l'esprit de ceux qui sont appelés à le construire. Malgré tout, le souci du gouvernement se comprend aisément et les dangers dénoncés sont réels. D'aucuns ont cependant prétendu que l'application de ce texte conduirait à des dangers plus graves encore.

Il y a, certes, les intérêts du breveté qui ne doivent pas être ignorés non plus. On a considéré que la licence obligatoire, la licence d'office pour les besoins de la défense nationale et la licence d'office pour les besoins de la santé publique étaient déjà des

A partir du jour de la publication du décret soumettant le brevet au régime de la licence d'office, toute personne « qualifiée » peut demander au ministre chargé de la Propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence, qui ne peut être que non exclusive, est accordée selon les conditions fixées par le ministre, à l'exclusion de celles relatives aux redevances. Celles-ci, à défaut d'accord amiable, sont fixées par le tribunal de grande instance.

Ainsi, le défaut ou l'insuffisance d'exploitation font courir au breveté le risque d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office. Nul doute que l'intérêt du breveté consiste à ne pas encourir l'application de telles mesures, ce qui explique que le breveté entende que son licencié exploite son brevet. Il a pu compter sur lui pour éviter ces mésaventures, il est normal qu'il ne soit pas déçu.

Tels sont les fondements de l'obligation d'exploiter qui pèse sur le licencié. A vrai dire, semblable obligation n'est pas particulière à notre matière. En effet, le locataire-gérant d'un fonds de commerce est aussi tenu de l'exploiter. C'est une obligation, car le défaut d'exploitation provoquerait la disparition de la clientèle et diminuerait la valeur du fonds au préjudice du propriétaire (17). Les raisons sont rigoureusement les mêmes en ce qui concerne le breveté. Un défaut d'exploitation déprécie la valeur du brevet.

Cependant, obliger le licencié à exploiter n'est pas suffisant. Encore faut-il que soient précisées les conditions dans lesquelles cette exploitation doit être entreprise. Autrement dit, l'exploitation doit présenter certains caractères qui donneront au breveté toute assurance quant à l'avenir de cette exploitation.

---

atteintes suffisantes au monopole du breveté. Que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de les aggraver et d'autant qu'il n'y a aucun délai contrairement à ce qui existe pour la licence obligatoire. On a pensé aussi que l'intérêt général était suffisamment protégé par la licence obligatoire, qui peut désormais être demandée par l'Etat. Et puis, surtout, on a trouvé que la motivation contenue dans le texte était infiniment courte et l'on a craint que l'Etat ne fasse un usage abusif de cette disposition. C'est pourquoi il a été suggéré que la licence d'office soit assortie d'une garantie qui aurait pu être la consultation préalable d'un organisme qualifié, qui, placé hors du gouvernement, aurait donné un avis objectif et qualifié sur les intérêts économiques à protéger (P. MARCILHACY : *J.O.*, Débats parl. Sénat, 8 déc. 1967).

Mais l'argument essentiel a consisté à faire remarquer qu'il était à craindre que la menace de la licence d'office ne fasse fuir de notre territoire le dépôt d'un certain nombre de brevets et qu'elle ne fasse se réfugier dans la clandestinité bon nombre d'inventions dont notre industrie a tellement besoin. On a craint les représailles des pays étrangers. Des mesures de rétorsion pourraient être prises par les pays dont les nationaux auraient été victimes de notre disposition. « Je ne souhaite pas, devait affirmer M. Armengaud, à des industriels français d'entrer en conflit à cet égard avec le gouvernement américain, car les frais de procédure sont tels que, pratiquement, aucun industriel français, sauf quatre ou cinq sociétés, ne pourrait financer le procès qui en résulterait. » (*J.O.*, Débats parl. Sénat, 8 déc. 1967.) Enfin, à quoi servirait au gouvernement de mettre la main sur une invention s'il ne dispose pas des tours de main, a-t-on fait observer.

On a fait alors remarquer, à l'appui de cette disposition, qu'il ne serait certainement pas souhaitable de refuser à la France ce que les législations étrangères reconnaissaient au gouvernement de l'Allemagne et à celui de l'Angleterre. En effet, ces deux pays connaissent un système analogue qui, paraît-il, est très peu pratiqué et, lorsqu'il l'a été, c'était uniquement pour la défense nationale ou la santé publique.

Telles sont les observations que la licence d'office a suscitées. Nous les estimons parfaitement fondées et pensons qu'il est plutôt regrettable que cet amendement ait été voté.

(17) F. GIVORD : *J. Cl. Com. - Annexes, Fonds de commerce,* fasc. 24, n° 1.

CHAPITRE II

LES CARACTÈRES DE L'EXPLOITATION

333. — On pourrait penser que, dans la mesure où le licencié exploite le brevet concédé, il a satisfait pleinement à son obligation. En réalité, il n'en est rien. L'exploitation, pour répondre aux impératifs du contrat de licence, doit revêtir certains caractères. Et nous pensons que ces différents caractères peuvent être regroupés dans deux catégories : les caractères objectifs (section I) et les caractères subjectifs (section II). Les premiers n'ont aucun lien avec la personne de celui qui se livre à l'exploitation, alors que les seconds sont en relation directe avec les qualités de l'auteur de l'exploitation.

SECTION PREMIÈRE.

LES CARACTÈRES OBJECTIFS DE L'EXPLOITATION REQUISE

334. — Il apparaît qu'une exploitation quelconque est insuffisante. L'exploitation, en effet, doit être sérieuse et effective (sous-section I) et elle doit être loyale (sous-section II).

SOUS-SECTION PREMIÈRE

L'exploitation doit être sérieuse et effective.

335. — A l'énoncé d'une telle exigence se pose immédiatement la question de son contenu exact (§ 1er). Il conviendra ensuite de voir quels sont les moyens de contrôle de l'exécution de cette exigence (§ 2).

§ 1er. — *Le contenu de l'exigence.*

336. — Il est susceptible de varier, suivant que le contrat prévoit ou ne prévoit pas de modalités particulières touchant aux caractères de l'exploitation.

I. — En l'absence de clause.

337. — L'évocation des qualificatifs « sérieuse et effective » fait immédiatement penser aux conditions que doit remplir le breveté pour échapper à la procédure de la licence obligatoire. Est-il possible de s'inspirer de la jurisprudence en ce domaine pour établir un critère applicable à notre hypothèse ? (A) De toute manière, nous tenterons de découvrir, dans les décisions jurisprudentielles relatives à notre matière, celles qui nous paraîtront aptes à apporter un élément de solution (B).

A. — *Critère tiré de la procédure en matière de licence obligatoire.*

338. — On sait que, pour obtenir une licence obligatoire, il faut que l'exploitation sérieuse et effective du brevet n'ait pas été entreprise (lois de 1844 et 1968) ou ait été abandonnée depuis un certain temps (loi de 1968 seulement). Il serait sans doute intéressant de constater quelle a été la position des tribunaux appelés à apprécier le caractère sérieux et effectif de l'exploitation. Malheureusement, les cas d'application en jurisprudence du décret-loi de 1953 ayant institué cette procédure sont extrêmement rares. Nous retiendrons, d'un arrêt rendu par la cour de Paris le 2 mai 1963 (1), que l'exploitation requise consiste dans la fabrication ou la mise en œuvre de l'invention et non pas dans la simple commercialisation d'objets importés. Autrement dit, l'importation n'est pas à considérer comme un acte d'exploitation. Déjà, sous l'empire de la loi de 1844, la jurisprudence avait décidé qu'un acte isolé de fabrication était insuffisant (2). De même en était-il de simples essais (3).

Ainsi, la jurisprudence dont nous disposons ne nous permet pas de définir avec exactitude ce qu'il y a lieu d'entendre par « sérieux et effectif ». D'ailleurs, nous doutons un peu de la valeur d'un critère dégagé en matière de licence obligatoire. Il risquerait peut-être d'être en dessous de ce que nous recherchons. Car ce n'est pas une exploitation tout juste suffisante pour échapper à cette procédure qui intéresse le breveté. Ce qu'il désire, c'est une exploitation au rendement optimum, afin d'en retirer une rémunération maximum.

D'un secours pratiquement inutile, cette source doit être abandonnée pour orienter notre recherche vers la jurisprudence propre à notre domaine.

B. — *Critère jurisprudentiel.*

339. — A cet égard, il nous semble qu'une décision de la cour de Paris est particulièrement apte à éclairer le problème, du moins en ce qui concerne l'appréciation *quantitative* de l'exploitation (4).

Le progrès technique avait conduit le licencié à mettre en vente concurremment avec l'objet de la licence un article qui répondait davantage aux désirs de la clientèle. On s'imagine que le chiffre d'affaires

---

(1) Paris 2 mai 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 295, note COMBEAU; — *Rev. trim. dr. com.* 1965, 397, n° 8, obs. P. ROUBIER et A. CHAVANNE, confirmant un jugement du trib. gr. inst. Seine du 6 fév. 1960 : *J.C.P.* 1960, II, 11607, note R. PLAISANT. Il s'agissait là de la première décision rendue dans le cadre de la procédure de licence obligatoire. Depuis, deux autres décisions définitives sont intervenues : un jugement du trib. gr. inst. de la Seine du 24 janv. 1963 et un arrêt de la cour de Paris du 3 avril 1965 (*Ann. prop. ind.* 1967, 122, note Ph. COMBEAU; — *Rev. trim. dr. com.* 1968, 1034, n° 5, obs. A. CHAVANNE).

Le jugement rappelle que, par « exploitation », il faut entendre la fabrication sur le territoire français. Une simple importation en France n'est donc pas suffisante.

(2) Paris 23 mars 1870 : *S.* 1870, 248.

(3) Aix 3 mars 1906 : *Gaz. Pal.* 1919, 1, 638.

(4) Paris 8 avril 1964 : *J.C.P.* 1964, II, 13876, note R. PLAISANT; — *Rev. trim. dr. com.* 1965, 396, n° 7, obs. P. ROUBIER et A. CHAVANNE.

relatif à l'objet fabriqué sous licence s'en est ressenti dans des proportions importantes. Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer le montant des redevances payées durant la période précédant la mise sur le marché du produit concurrent et celles payées postérieurement. C'est ainsi que les redevances payées en 1956 s'élevaient à 2 328 229 AF, alors qu'elles n'étaient plus que de 1 203 823 AF en 1957, de 57 383 AF en 1958 pour tomber à 25 849 AF en 1964. La chute vertigineuse du montant des redevances traduit la régression considérable de l'exploitation réduite à 10 %.

Face à cette situation, la Cour déclare que le licencié a l'obligation d'apporter tous ses soins à la fabrication et au développement des ventes. Mais elle constate aussi que l'exploitation n'a pas cessé. Est-ce à dire qu'il y a exploitation effective et sérieuse aussi longtemps que l'exploitation n'est pas arrêtée ? Certainement pas. Mais la Cour a considéré en l'espèce que la baisse du chiffre d'affaires n'était pas imputable au licencié, mais au progrès technique qui avait amené la clientèle à déserter sa maison pour s'intéresser à des articles plus perfectionnés. La conclusion à tirer de cette affaire c'est que l'absence de faute constitue l'excuse absolutoire. Ce qui ne signifie pas que l'incompétence ou la simple négligence ne soient pas constitutives de faute. Ce n'est donc pas que la faute lourde ou grave qui est retenue.

Quoi qu'il en soit, tout ceci nous démontre qu'une exploitation réduite à 10 % au bout de huit ans peut encore être considérée comme sérieuse et effective si la récession qu'elle a subi ne provient pas du fait du licencié, mais d'événements indépendants de sa volonté.

Certes, une cessation complète de l'exploitation, sauf excuse légitime, entraîne la responsabilité du licencié, qui se verra condamné à des dommages et intérêts et à la résiliation du contrat (5). Ces excuses légitimes pourront tenir, par exemple, au fait que l'invention ne soit pas industriellement réalisable (6). Mais qu'on ne s'y méprenne pas, le fait pour un licencié de ne pas être exclusif ne l'affranchit pas de son obligation d'exploiter (7). La non-exclusivité ne modifie en rien les obligations du licencié. Elle a seulement pour effet de permettre au breveté d'accorder d'autres licences. Et cette obligation d'exploiter existe en l'absence de toute clause particulière (8).

L'exploitation du licencié ne doit pas seulement être sérieuse et effective du point de vue quantitatif, mais aussi du point de vue qualitatif.

Ainsi, la marchandise fabriquée, les produits vendus devront être de bonne qualité. On reconnaît généralement au breveté le droit d'exiger du licencié la remise d'échantillons, afin qu'il puisse se rendre compte

---

(5) Cass. com. 2 déc. 1963 : *Ann. prop. ind.* 1964, 128; — Cass. com. 12 fév. 1969 : *Quot. jur.* 27-29 mai 1969, n° 62, p. 10.

(6) Cass. req. 7 mai 1934 : *Ann. prop. ind.* 1935, 53.

(7) Rouen 5 fév. 1951 : *Ann. prop. ind.* 1951, 78; — *Rev. trim. dr. com.* 1951, 748, n° 6, obs. P. Roubier et A. Chavanne.

(8) *Ibid.*

à tout moment de la qualité des produits et de leur fabrication en conformité avec les procédés élaborés par lui.

Par ailleurs, une exploitation sérieuse suppose de la part du licencié d'être toujours à même de pouvoir satisfaire la demande en vue d'éviter des retards dans les livraisons. Certes, de simples retards ne constitueraient pas une exploitation non sérieuse, à moins qu'ils ne soient d'une ampleur telle « qu'ils en dépassent ce qui est habituellement normal » (9).

L'exploitation dans des conditions sérieuses constitue sans doute l'une des préoccupations majeures du breveté. L'insertion de certaines clauses dans le contrat de licence est particulièrement révélatrice à cet égard.

II. — En présence de clause.

340. — Le breveté dispose d'un moyen efficace pour contraindre le licencié à se livrer à l'exploitation effective du brevet. C'est la clause de minimum. Celle-ci peut prendre deux formes.

341. — La première consiste à stipuler dans le contrat que le licencié s'engage à produire à partir d'une date déterminée un certain volume de marchandises. Si celui-ci n'est pas atteint, la licence est retirée au licencié (10). Parfois, seule l'exclusivité est retirée dans le cas où le minimum stipulé n'est pas réalisé. On comprend que le licencié ait le plus grand intérêt à faire en sorte que le minimum prévu soit atteint.

342. — La seconde forme consiste pour le breveté à recourir à la clause de minimum de redevances. Il est alors prévu que, quelle que soit l'importance du chiffre réalisé, s'il se situe en dessous du minimum de production annoncé, le licencié s'acquittera d'un minimum de redevances (11). Afin de ne pas payer des redevances pour une exploitation qu'il n'a pas réalisée, le licencié s'efforcera d'atteindre sinon de dépasser les chiffres prévus. Inutile de préciser que, dans le cas où le licencié ne paie pas le minimum, des sanctions sont prévues : perte de la licence ou perte de l'exclusivité.

Or, à ce propos, il nous paraît intéressant de signaler une décision de la cour de Paris en date du 4 février 1958 (12), appelée à statuer sur

---

(9) Trib. gr. inst. Seine 20 janv. 1967, jugement en consultation à l'I.N.P.I.

(10) La clause peut être rédigée comme suit : « Le licencié s'engage à garantir un chiffre d'affaires minimum de F ... à partir du ... et de F ... pour les années suivantes.

» Dans le cas où le licencié ne réaliserait pas ce minimum garanti, le breveté aura la faculté, si bon lui semble, de résilier purement et simplement le présent contrat de licence par lettre recommandée avec accusé de réception. »

(11) « Quel que soit le montant des ventes effectivement réalisées par le licencié, les redevances ne pourront être inférieures à F ... »

(12) Paris 4 fév. 1958 : *Ann. prop. ind.* 1959, 224.

les effets que peuvent produire de telles clauses. Aux termes d'un contrat conclu en date du 15 décembre 1952, la Société S.E.B.A.M. avait concédé à la Société E.M.E.L. une licence exclusive d'exploitation de ses brevets français. La société licenciée s'était engagée à réaliser un minimum de vente. Le contrat prévoyait en outre que, dans le cas où le minimum de vente imposé ne serait pas atteint, la société brevetée aurait la possibilité de mettre son licencié en demeure de « compléter les sommes dues pour atteindre le minimum imposé ». C'est là un cumul des deux clauses : minimum de vente et minimum de redevances (13). Or, une autre clause du contrat stipulait : « La Société E.M.E.L. aura la possibilité, si elle désire conserver la licence exclusive, pour les années suivantes, de verser le complément de manière que les redevances perçues correspondent au minimum de vente. Si E.M.E.L. ne procède pas à ces versements complémentaires, la Société S.E.B.A.M. aura la possibilité de transformer la présente licence en licence non exclusive. » La société licenciée, n'ayant pas entrepris l'exploitation des brevets concédés ne versa aucune redevance, et, à la demande de son breveté, lui répondit qu'elle consentait à perdre l'exclusivité du contrat.

La Société S.E.B.A.M. demande alors la résiliation du contrat de licence et le paiement des redevances dues jusqu'au jour de la résiliation du contrat. La cour de Paris, saisie du litige, estime qu'en l'espèce le contrat laissait une option au licencié, à savoir la perte de l'exclusivité ou le paiement du minimum de redevances. Mais la société brevetée soutient que la perte de l'exclusivité constitue la sanction du défaut de paiement du minimum, et non du défaut d'exploitation, lequel doit être sanctionné par la résiliation du contrat. Un tel raisonnement paraît parfaitement logique, et la Cour y a été sensible, puisqu'elle déclare : « Considérant enfin que s'il est exact, comme le soutien la S.E.B.A.M., que son licencié avait l'obligation de fabriquer et de vendre, encore faut-il que l'exploitation de l'objet breveté soit industriellement et commercialement possible. »

Ainsi, les clauses de minimum sont parfaitement valables et constituent d'excellents stimulants qui contraignent le licencié à ne pas rester inactif. Et pourtant, certains brevetés vont encore plus loin pour se ménager, par des dispositions contractuelles, une possibilité de contrôle de l'exécution sérieuse de l'obligation d'exploiter.

§ 2. — *Le contrôle de l'exécution de l'exigence.*

343. — Soucieux d'obtenir de la part de son licencié une exploitation satisfaisante, le breveté va s'entourer d'un certain nombre de pré-

(13) Nous avons rencontré des clauses de ce genre rédigées ainsi : « A partir de la deuxième année du contrat, le licencié s'engage à vendre, chaque année, un minimum de ...

» Si le licencié ne réalisait pas ce minimum de vente, il pourrait le compenser en payant au moins la redevance correspondant à ce minimum. »

cautions grâce au pacte contractuel. C'est ainsi qu'il se réservera une faculté de contrôle de la qualité des objets fabriqués (A) et du dynamisme commercial de son licencié (B).

A. — *Le contrôle de la qualité.*

344. — Le breveté va pouvoir effectuer ce contrôle au stade de la fabrication, ainsi qu'au stade du produit fini :

— *Au stade de la fabrication :* le breveté aura le droit de se rendre librement dans les ateliers du licencié, afin de constater si les produits sont fabriqués en conformité avec les instructions données. Il pourra contrôler la qualité des matières premières (14);

— *Au stade du produit fini :* le licencié s'engage à adresser à son concédant des échantillons de sa fabrication chaque fois que ce dernier lui en fera la demande. Il est même prévu des envois périodiques en dehors de toute demande du breveté. Le contrôle est constant.

B. — *Le contrôle du dynamisme commercial.*

345. — Ce contrôle s'effectuera de diverses manières : sur le stock du licencié, sur la publicité, sur le service après vente que le licencié peut être amené à assurer.

— *Contrôle du stock :* généralement, le licencié s'engage à satisfaire régulièrement la demande et à faire en sorte qu'il ne soit jamais en rupture de stock. En conséquence, il prendra l'engagement de tenir un certain nombre de pièces en stock, étant entendu que le breveté pourra se rendre dans ses magasins pour constater son importance (15);

— *Contrôle de la qualité du service après vente :* très souvent aussi, le licencié promet à son breveté d'assurer un service après vente d'une qualité irréprochable. Le breveté se réserve le droit d'intervenir dans l'organisation du service après vente;

— *Contrôle de la publicité :* celui-ci s'exerce fréquemment à deux niveaux. D'une part, le licencié s'engage à procéder à un nombre de campagnes promotionnelles dans l'année et d'y consacrer une somme déterminée. Le budget publicitaire est fixé la plupart du temps à l'aide d'un pourcentage appliqué sur le chiffre d'affaires (16). D'autre part, il est stipulé que les modalités de ces campagnes publicitaires seront fixées

---

(14) La clause suivante est insérée : « Le licencié devra, de plus, permettre au breveté et à ses représentants ou employés d'inspecter à tout moment l'usine lui appartenant dans laquelle lesdits produits sont fabriqués. »

(15) « Le breveté pourra à tout moment se rendre dans les magasins du licencié pour y examiner les stocks. »

A remarquer que le licencié n'a pas à être prévenu des visites effectuées par le breveté. C'est tout de même rigoureux.

(16) On rencontre notamment les clauses suivantes : « Dans le cas où le licencié ferait paraître des annonces communes à plusieurs produits, la part relative aux produits faisant l'objet du présent contrat serait ventilée au prorata de la surface et du temps. » Ou encore : « Le licencié s'engage à adresser au breveté au cours du dernier

d'un commun accord entre les parties. Le contrôle du breveté va même jusqu'à obliger le licencié à soumettre à son approbation préalable la confection des conditionnements, des étiquettes, des brochures, prospectus, etc.

Toutes ces stipulations contractuelles donnent une vue assez exacte de la notion d'exploitation effective et sérieuse, qui s'apprécie tant sous l'angle quantitatif que qualitatif. Elles ont pour mérite aussi de mettre à jour l'étendue de cette obligation, qui a la fabrication pour point de départ et pour aboutissement la commercialisation, y compris la publicité.

Il faut reconnaître que derrière la rigueur apparente de ces clauses se cache l'intérêt bien compris du breveté, notamment lorsque le produit fabriqué sous licence est vendu en étant revêtu de la marque du breveté. Celui-ci tient à tout prix à ce que la clientèle trouve sous sa marque un produit en tout point identique à celui qu'il fabrique personnellement. Sinon, le brevet ne serait plus seul à se trouver déprécié, mais il y aurait aussi la marque qui en souffrirait.

On distingue dès à présent avec beaucoup plus de précision la physionomie exacte du contrat de licence. Tout en restant comparable au contrat de louage, il présente quelque chose de plus. Des engagements aussi contraignants de la part du licencié, un contrôle aussi sévère que constant du breveté sur son activité, lui enlèvent toute liberté. Il tombe dans la dépendance du breveté. On rétorquera que de telles clauses ne se rencontrent pas dans tous les contrats de licence et que de puissantes sociétés n'accepteraient pas semblables conditions. L'observation est exacte. Mais n'oublions pas que le contrat de licence n'est pas la panacée réservée aux seules grandes sociétés. Et, de plus, si de puissantes sociétés refusent la souscription de clauses aussi rigoureuses, elles n'hésitent pas toujours à les faire accepter par des licenciés plus faibles.

L'exploitation à laquelle doit se livrer le licencié présente encore un autre caractère. Elle doit être loyale.

SOUS-SECTION II

L'exploitation doit être loyale.

346. — A première vue, cette exigence ne paraît pas particulièrement étonnante. Elle n'est, en effet, que la conséquence de la confiance qui préside aux relations entre breveté et licencié. Elle serait déjà plus rigoureuse si elle devait se traduire par de nouvelles atteintes à la liberté du licencié. Or, tel serait certainement le cas si le licencié devait à son tour communiquer ses perfectionnements au breveté (§ 1[er]), et en particulier s'il lui était interdit de porter son activité vers des articles similaires (§ 2).

---

trimestre de chaque année, pour approbation ou modifications, un projet de budget sur la publicité relative à l'objet du présent contrat pour l'année suivante. » Ou encore : « Le licencié devra faire de son mieux soit par des moyens publicitaires, expositions ou toute autre forme de publicité, pour stimuler la vente des produits. »

§ 1er. — *L'obligation de communication des perfectionnements.*

347. — Dans la première partie de notre étude, nous avons été amené à examiner le problème inverse, à savoir la communication des perfectionnements du breveté au bénéfice du licencié. L'analyse de la jurisprudence et de la doctrine nous avait permis de nous prononcer en faveur d'une obligation à la charge du concédant en l'absence de toute clause. La même question se pose tout naturellement à propos du licencié.

En effet, il se peut fort bien qu'à l'occasion de son exploitation le licencié découvre certaines améliorations à l'invention concédée. Le licencié pourra-t-il les exploiter ? (A) Devra-t-il en faire bénéficier le breveté et sous quelle forme ? (B)

A. — *Le droit du licencié d'exploiter ses perfectionnements.*

348. — La solution paraît simple. Il serait incompréhensible que le breveté s'oppose à l'exploitation de l'invention perfectionnée, et son intérêt paraît plutôt encourager semblable initiative, car l'amélioration apportée à l'invention va concourir à la valorisation du brevet de base par une diffusion accrue du produit qu'il couvre. De même, une augmentation du chiffre d'affaires ne peut avoir qu'un effet bénéfique sur la rémunération du concédant. Par conséquent, toute attitude hostile du breveté ne trouverait d'explication que dans un mouvement d'humeur qui ne suffirait pas à la justifier. On admettra alors que le licencié est autorisé, sauf clause contraire toujours possible, à exploiter les perfectionnements qu'il découvre (17). A la vérité, l'opposition du breveté à l'exploitation des perfectionnements découverts par le licencié peut se justifier, dans le cas où il a donné d'autres licences. Et, pour ne pas défavoriser ces autres licenciés, il s'opposera à l'exploitation des perfectionnements découverts par l'un d'entre eux. Toute différente serait la situation si le licencié, auteur du perfectionnement, autorisait le breveté à communiquer ce perfectionnement aux autres licenciés. En une telle hypothèse, le refus du breveté serait abusif.

A la vérité, l'article 36 de la loi de 1968 vient quelque peu contrarier cette opinion. Ne dispose-t-il pas, en effet, dans son alinéa 1er, que : « Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur... » ? Si l'on veut appliquer ce texte à l'hypothèse que nous envisageons, il faut admettre que le licencié ne peut exploiter ses perfectionnements qu'avec l'accord du breveté. Mais se trouve-t-on dans la situation prévue par le légis-

(17 R. Moureaux et C. Weismann, *op. cit.*, n° 208, p. 148, qui écrivent : « Le licencié a le droit de munir de perfectionnements inventés par lui les appareils brevetés qu'il fabrique licitement. »

lateur ? C'est pour le moins douteux. On peut en effet raisonnablement penser que les dispositions de l'article 36 ne visent que la protection du breveté de base. On veut éviter que le titulaire d'un perfectionnement puisse exploiter librement le brevet antérieur au seul motif que l'exploitation de l'invention perfectionnée nécessite l'usage de l'invention de base. L'existence d'un perfectionnement ne doit pas compromettre le monopole du breveté de base. Inversement, le législateur de 1968 n'a pas voulu que le brevet de perfectionnement se trouve paralysé par le brevet portant sur l'invention de base. C'est la raison pour laquelle il a imaginé la procédure de la licence de dépendance. Mais il faut bien reconnaître que, dans les relations breveté-licencié, le problème se pose en termes très différents. L'exploitation du perfectionnement peut être réalisée sans qu'il soit nécessaire de demander l'autorisation du breveté de base, puisque, par hypothèse, le licencié dispose déjà d'une telle autorisation. Car, si l'article 36 exige l'accord du breveté de base pour l'exploitation du perfectionnement, c'est en raison de ce que ladite exploitation suppose l'usage de l'invention antérieure. En d'autres termes, l'autorisation exigée par l'article 36 concerne bien moins le droit d'exploiter le perfectionnement que celui d'exploiter l'invention de base. Or, le licencié bénéficie déjà du droit d'exploiter la première invention. Il semble donc que le texte de l'article 36 soit inapplicable et que le licencié ait la faculté d'exploiter ses perfectionnements dans la mesure où il n'en résulte aucun préjudice pour le breveté.

B. — *L'obligation du licencié de communiquer ses perfectionnements au breveté.*

349. — La communication des perfectionnements peut se concevoir sous deux formes : la plus draconienne consistera à obliger le licencié à protéger ses perfectionnements au nom du breveté, la moins sévère se limitera à contraindre le concessionnaire à faire bénéficier le concédant des perfectionnements en lui accordant au besoin une licence d'exploitation.

350. — Il ne semble pas douteux que le licencié puisse procéder à la protection de ses perfectionnements en demandant la délivrance d'un titre à son nom. Rien ne peut l'obliger à céder purement et simplement son invention, quand bien même elle constituerait un perfectionnement à l'invention concédée. Le principe paraît certain (18). Certes, des clauses peuvent prévoir que le licencié demandera le brevet au nom du concédant. Mais ces stipulations doivent être qualifiées d'excessives, bien que licites. Elles sont d'autant plus critiquables quand elles

(18) H. ALLART, *op. cit.*, n° 253, p. 224, qui faisait remarquer que le licencié peut exploiter ses brevets de perfectionnement dans la mesure où il avait le droit de faire usage de l'invention principale. On en conclura que le licencié est en droit de protéger ses perfectionnements par un brevet pris à son nom.

portent sur des perfectionnements relatifs à une invention dont la mise au point définitive nécessitait précisément d'importantes améliorations. Le licencié doit se livrer à l'exploitation du brevet en mettant tout en œuvre en vue de sauvegarder les intérêts du breveté, mais son obligation s'arrête là.

351. — En revanche, il apparaît déjà plus normal d'obliger le licencié à communiquer ses perfectionnements étant entendu qu'il en restera le propriétaire. La question qui se pose consiste à savoir si, à l'exemple du breveté, le licencié doit être considéré comme débiteur d'une obligation tendant à faire bénéficier son cocontractant des perfectionnements qu'il découvre. Ce qui est certain, c'est que le breveté sera le bénéficiaire des résultats de cette nouvelle exploitation chaque fois que sa rémunération est liée à la progression du chiffre d'affaires. Nous ne pensons pas, en effet, que le licencié soit en droit de dissocier le chiffre des ventes réalisées grâce au perfectionnement de celui qui est dû à l'invention. D'ailleurs, en pratique, une telle dissociation est irréalisable. Donc, sur le plan de la rémunération, le concédant profitera des perfectionnements de façon quasi automatique. Mais le breveté peut vouloir tirer avantage de ces perfectionnements en se livrant personnellement à leur exploitation. Que faut-il alors décider ?

Si l'on se reporte à la doctrine, on constate avec étonnement qu'elle affirme l'obligation pour le licencié de communiquer ses perfectionnements lorsqu'ils sont couverts par un certificat d'addition. Cette affirmation prend appui sur les dispositions de l'article 22 de la loi ancienne, qui stipulait : « ... Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux cessionnaires. » Les auteurs anciens, abusés par les termes de ce texte, ont conclu, un peu hâtivement semble-t-il, que le licencié devait faire profiter le breveté de ses perfectionnements protégés par un certificat d'addition (19). Et les auteurs modernes ont repris cette théorie à leur compte sans autre approfondissement (20). Or, il s'avère que cette affirmation est parfaitement fausse. En effet, le licencié ne peut pas être obligé à l'égard de son concédant sur le fondement de l'article 22 de la loi de 1844 pour la bonne raison qu'il n'est pas autorisé à protéger ses perfectionnements par un certificat d'addition. Seul le titulaire du brevet principal dispose de cette faculté (21).

---

(19) E. POUILLET, *op. cit.*, n° 149, p. 224, qui affirmait que le licencié pouvait, comme tout cessionnaire, recourir au certificat d'addition pour protéger ses perfectionnements. De même, H. ALLART, *op. cit.*, n° 252, p. 224.

(20) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 188, p. 276; — J. MOREL, *op. cit.*, p. 50; — P. MATHELY et R. PLAISANT, *op. cit.*, fasc. 24, n°s 35 et 36.

(21) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 177, p. 242 et s., et n° 178, p. 245 et s.; — J. VOULET, *op. cit.*, H[1], qui écrit : « La demande (du certificat d'addition) ne peut être formée que par le titulaire du brevet ou ses ayants droit et cessionnaires totaux ou partiels, mais non pas un licencié. » Il suffit d'ailleurs de lire l'article 19 de la loi de 1844 pour approuver cette opinion.

Quant à la loi nouvelle, nous savons qu'elle n'a pas reproduit les dispositions de l'article 22 de la loi ancienne. Mais le licencié n'est pas davantage autorisé à user de la procédure du certificat d'addition pour la protection de ses perfectionnements (22).

352. — Cependant, cette impossibilité juridique pour le licencié de recourir au certificat d'addition ne doit pas empêcher de mettre à sa charge une obligation de communication des perfectionnements au bénéfice du breveté. En effet, il nous paraît impossible d'admettre que le breveté soit obligé de communiquer ses perfectionnements sans reconnaître une obligation réciproque à la charge du licencié. Un équilibre doit avant tout être recherché entre les obligations de chacune des parties. Et cet équilibre nous conduit à tenter de chercher un fondement juridique à l'obligation que l'équité nous invite à mettre à la charge du licencié.

La doctrine ne s'est guère préoccupée du problème. Nous essayerons néanmoins de dresser un inventaire des propositions qui ont été faites.

— La première proposition émane de Roubier, qui a pensé que l'obligation du breveté et celle du licencié devaient avoir un fondement commun : la bonne foi et les suites naturelles du contrat (art. 1134 et 1135 Code civ.) (23). Nous avons examiné cette doctrine à l'occasion de l'obligation du breveté et nous l'avons jugée alors parfaitement pertinente. L'auteur, il est vrai, avait surtout pour souci de trouver une explication unique aux deux obligations. C'est là, pensons-nous, une exigence qui ne s'impose pas.

— Tel doit bien être l'avis de M. J.-M. Mousseron, qui explique l'obligation du licencié en faisant appel à la notion d'obligation de fidélité, de loyauté que la jurisprudence a découverte dans le contrat de travail (24).

Il est exact que tout contrat de louage de services fait naître à la charge de l'employé une double obligation de prestation de travail et de fidélité à l'entreprise (25). Cette même obligation se retrouve au reste dans de nombreuses législations étrangères : allemande, belge et italienne (26). Elle a essentiellement pour but d'obliger le salarié à veiller sur les intérêts de l'employeur.

---

(22) Article 62 de la loi du 2 janv. 1968, qui énonce : « Pendant toute la durée du brevet, le propriétaire du brevet peut demander des certificats d'addition pour... » Le licencié n'étant pas le propriétaire du brevet se voit interdire l'usage de ce mode particulier de protection.

(23) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 188, p. 276 et s., qui s'exprimait ainsi : « Ceci démontre la nécessité d'imposer, *aussi bien au breveté qu'au licencié, cette obligation de se communiquer réciproquement, aux fins d'exploitation,* les perfectionnements qu'ils auront découverts. »

(24) J.-M. MOUSSERON, « L'exploitation des brevets d'invention », Cours professé au Centre d'études internationales de la propriété industrielle, Strasbourg.

(25) P. DURAND et A. VITU, *Traité de droit du travail,* 1950, t. 2, n° 138, p. 586; — J.-M. MOUSSERON, *Les inventions d'employés : Rev. trim. dr. com.* 1965, 547, n° 3, et les références citées.

(26) *Le contrat de travail dans le droit des pays membres de la C.E.C.A.*, Collection du Droit du Travail, *éd. Dalloz,* n° 77, p. 72.

On se gardera bien de voir dans ce rapprochement le désir d'assimiler le contrat de licence au contrat de travail. Ce n'est d'ailleurs pas le but recherché. La méthode a déjà été utilisée dans d'autres domaines, et nous citerons à titre d'exemple l'obligation de sécurité qui a pris naissance dans le contrat de transport et que la jurisprudence à transposée dans le contrat liant le propriétaire d'une station de sports d'hiver à ses clients (27). Or, ce faisant, la jurisprudence n'a jamais eu l'intention d'opérer une assimilation entre les deux contrats. La vérité est que l'on a estimé que la sécurité des personnes devait être renforcée en toute occasion et quelle que soit la nature du contrat qui devait l'assurer. Il en est de même en ce qui concerne le contrat de licence par rapport au contrat de travail. Leur point commun n'est autre que cet esprit de collaboration qui les anime, avec cette différence que, dans le contrat de travail, l'employé collabore à titre de subordonné, alors que, dans le contrat de licence, le licencié n'est assujetti à aucune subordination (du moins quant au principe).

Ceci démontre que le mécanisme de l'obligation de fidélité convient parfaitement à notre matière. Cette façon de voir rejoint d'ailleurs l'opinion de Roubier. En effet, l'obligation de fidélité n'est que l'application à une espèce donnée du principe général de l'obligation de bonne foi édicté par l'article 1134 du Code civil.

Cette explication a finalement pour mérite de donner à cette obligation un fondement plus concret que le simple recours à la notion abstraite de bonne foi telle qu'elle est énoncée par le Code civil.

Nous ajouterons que l'article 22 de la loi ancienne pouvait donner lieu à un argument en faveur de la thèse que nous défendons. Ce texte, nous l'avons vu, est inapplicable en ce qui concerne le licencié. Manifestement, le législateur a commis un lapsus en décidant que le licencié devait ses perfectionnements lorsqu'ils étaient protégés par un certificat d'addition, puisqu'il n'est pas autorisé à user de ce mode de protection. Par conséquent, telle qu'elle est libellée, cette disposition doit rester lettre morte. Est-il alors irréfléchi de recourir à l'article 1157 du Code civil, qui stipule que, lorsqu'une disposition est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ? Appliquée à notre sujet, cette règle implique que le texte en cause soit interprété de telle sorte que le breveté ait droit aux perfectionnements du licencié, protégés non pas par un certificat d'addition, ce qui est impossible, mais par un brevet indépendant. Ainsi, l'inadvertance du législateur serait réparée et la disposition visée produirait effet.

---

(27) Cass. civ. 24 nov. 1955 : *J.C.P.* 1956, II, 9028 et la note; — Toulouse 31 janv. 1952 : *J.C.P.* 1952, II, 6867, note RODIÈRE; — Grenoble 20 déc. 1963 : *J.C.P.* 1964, II, 13506, note RABINOVITCH.

Certes, il ne faut pas se dissimuler les inconvénients de cette démonstration. Elle accuse tout d'abord une nette infériorité par rapport aux deux théories précédentes, car elle ne recouvre pas la totalité des perfectionnements du licencié, puisqu'elle ne vise que les perfectionnements couverts par un brevet. En sont donc exclus les perfectionnements non protégés. On rétorquera que cette restriction est peu importante, puisque le breveté pourra utiliser sans autre autorisation les perfectionnements non brevetés. L'observation est partiellement exacte, car ce qui importe ce n'est pas seulement que le licencié autorise le breveté à exploiter, mais encore qu'il porte l'existence des perfectionnements à sa connaissance. Au contraire, les théories de Roubier et de M. Mousseron permettent de soumettre le licencié à une obligation beaucoup plus vaste, comprenant tous les perfectionnements. Ensuite, notre explication est essentiellement fragile. Elle surgit pour les besoins de la cause et reste surtout très théorique. Enfin, elle n'a de valeur que sous l'empire de la loi ancienne. Nous savons, en effet, que la loi nouvelle ne contient plus de dispositions identiques. Il convient donc de l'abandonner pour en rester à l'idée que le licencié doit ses perfectionnements au breveté en raison de l'obligation de fidélité qui lui incombe. Mais, lorsque l'on dit que le licencié doit ses perfectionnements, on entend par là que la propriété en demeurera à celui qui en est l'auteur, et que leur exploitation seule sera confiée au breveté. Et cette exploitation se fera gratuitement.

D'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure les dispositions de l'article 36 de la loi de 1968 ne sont pas applicables en la circonstance. En effet, utilisant l'invention de base, le licencié peut exploiter librement son perfectionnement. Mais le breveté de base n'est-il pas en droit de demander la licence du perfectionnement sur le fondement de l'article 36 de la loi nouvelle ?

L'hésitation est permise. A première vue, il semble normal d'accorder cette faculté au breveté. A la réflexion, la solution paraît plus douteuse. En effet, si le breveté de base, aux termes de l'article 36, est autorisé à demander licence du perfectionnement, c'est essentiellement en contrepartie de l'effort qui lui a été demandé par la concession, volontaire ou forcée, d'une licence de son invention au profit de l'auteur du perfectionnement. Permettre au breveté d'obtenir licence des perfectionnements du licencié par application de l'article 36 conduirait à des abus dont on imagine aisément les conséquences. Car, dès lors, rien ne devrait empêcher tout breveté de base d'obtenir licence d'un perfectionnement en l'absence d'une demande corrélative de la part de l'auteur du perfectionnement. Ce n'est pas, vraisemblablement, la solution que le législateur entendait consacrer en insérant l'article 36 dans la loi de 1968. On peut affirmer que seule entrait dans ses vues l'hypothèse d'un perfectionnement, qui, pour être exploité, nécessite l'usage de l'invention de base. Il suffit, pour se convaincre de l'exactitude de cette opinion,

de se rappeler que le breveté désireux d'obtenir licence d'un perfectionnement dispose de la procédure de la licence obligatoire. En effet, le propriétaire du brevet de perfectionnement qui n'aura pas sollicité la licence sur l'invention de base ne pourra pas exploiter. Le brevet étant inexploité, il suffira au breveté de base d'attendre l'écoulement des délais requis pour déclencher la procédure de licence obligatoire. Certes, semblable situation ne se rencontre pas dans les relations breveté-licencié, puisque brevet de base et brevet de perfectionnement seront l'un et l'autre exploités par le licencié.

Il paraît donc peu probable que le breveté soit autorisé à demander licence des perfectionnements du licencié par application des dispositions relatives à la licence de dépendance. Si, contrairement à toute attente, la jurisprudence devait en décider autrement, il faut encore observer que seuls les perfectionnements protégés par un brevet seraient susceptibles d'être communiqués au breveté. Or, les théories de MM. Roubier et Mousseron permettent d'asseoir le droit du breveté sur l'ensemble des perfectionnements.

Si l'article 36 est inapte à permettre au breveté de bénéficier des perfectionnements du licencié, il faut remarquer le désir manifesté par le législateur de 1968 de favoriser la circulation des perfectionnements. C'est là, pensons-nous, une raison supplémentaire pour contraindre tant le breveté que le licencié à se communiquer réciproquement leurs perfectionnements.

353. — En définitive, il semblerait que la loyauté dont le licencié doit faire preuve envers le breveté entraîne pour lui une obligation de communiquer ses perfectionnements. Nous avons pensé devoir rechercher l'existence de cette obligation pour maintenir un certain équilibre du contrat, en partant de l'idée que l'obligation du breveté de communiquer ses perfectionnements devait avoir pour contrepartie nécessaire l'obligation corrélative du licencié. L'idée est peut-être contestable. En effet, l'obligation du breveté s'explique certainement comme étant la suite logique du contrat, comme faisant partie de son obligation de délivrance. En concédant la licence de son brevet, il s'est implicitement engagé à communiquer ses perfectionnements et il a pu en être tenu compte dans la fixation des redevances. Rien de semblable n'existe en ce qui concerne le licencié. La contre-prestation des perfectionnements communiqués par le breveté consiste dans le versement des redevances, et l'on peut considérer que l'obligation du licencié s'arrête là. Ce raisonnement n'est certainement pas dépourvu de valeur. Mais nous pensons que le licencié doit malgré tout être reconnu débiteur d'une telle obligation, qui prend naissance dans le particularisme du contrat de licence, qui suppose de part et d'autre une certaine loyauté, laquelle nécessite entre autres la communication des perfectionnements par le licencié.

§ 2. — *L'obligation de non-concurrence.*

354. — Deux situations doivent être nettement distinguées. Dans la première, le licencié s'est engagé aux termes du contrat à ne pas concurrencer le breveté en s'intéressant à des produits similaires (I). Dans la seconde, au contraire, les parties n'ont rien stipulé à cet égard (II).

I. — EN PRÉSENCE DE CLAUSE PORTANT INTERDICTION DE CONCURRENCE.

355. — Le problème essentiel consiste à savoir si une clause de ce genre doit être considérée comme valable en raison de l'atteinte qu'elle porte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Mais il nous semble qu'il soit nécessaire de distinguer selon que la clause de non-concurrence souscrite par le licencié est appelée à produire effet en cours d'exécution du contrat (A) ou après l'expiration du contrat (B).

A. — *L'interdiction de concurrence en cours d'exécution du contrat.*

356. — Avant de nous prononcer sur la validité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de licence, il nous paraît utile d'examiner la validité de cette même clause dans des institutions voisines.

a) *La validité de la clause en droit commun.*

357. — *Dans le contrat de travail :* dans un contrat de ce type, la clause de non-concurrence est, non seulement valable, mais encore implicitement contenue en l'absence de toute stipulation formelle. Doctrine et jurisprudence posent, en effet, le principe de l'obligation pour le salarié de ne pas concurrencer son employeur pendant la durée du contrat de travail (28). L'interdiction de concurrencer l'employeur existe donc de plein droit. Il en est encore de même pour le représentant de commerce à cartes multiples, qui peut représenter plusieurs maisons, à la condition de ne pas travailler pour un concurrent. Cette interdiction existe, même en l'absence de toute stipulation expresse (29).

358. — *Dans le contrat de société :* en matière de sociétés de personnes, le pacte social contient généralement des dispositions restrictives de la liberté de concurrence des associés durant leur participation à la société. Or, cette obligation de non-concurrence est validée par les tribunaux si elle est limitée dans le temps ou dans l'espace (30).

---

(28) Y. SERRA, *L'obligation de non-concurrence dans le droit des contrats*, thèse Montpellier 1968, p. 141.
(29) Cass. soc. 23 mars 1952 : *D.* 1953, 370; — *D., Rép. dr. soc.* et *dr. du trav.*, v° *Représentants de commerce*, n° 51.
(30) *Ibid.*, p. 152 (Y. SERRA).

359. — *Dans le contrat de concession commerciale :* ce contrat se définit comme étant « la convention liant le fournisseur à un nombre limité de commerçants auxquels il réserve la vente d'un produit, sous conditions qu'ils satisfassent à certaines obligations » (31).

Ainsi défini, le contrat de concession ne comporte pas nécessairement de restriction à la liberté du concessionnaire. L'exclusivité dont il bénéficie ne l'oblige pas à ne pas concurrencer le concédant. On dit alors que l'exclusivité est simple. Mais elle sera double ou bilatérale lorsqu'elle comportera une exclusivité de vente pour le vendeur et d'approvisionnement pour l'acheteur (32).

Ce n'est, en définitive, que lorsque le contrat comportera une exclusivité d'approvisionnement que l'on sera en présence d'une clause de non-concurrence comparable à celle qui nous préoccupe.

A première vue, pourtant, il n'apparaît pas que la clause d'exclusivité d'approvisionnement puisse être comparée à une clause de non-concurrence. Leurs effets respectifs semblent, en effet, se situer sur deux plans bien différents. La clause de non-concurrence ne contraint pas le concessionnaire à se fournir exclusivement auprès de son concédant. Elle a simplement pour but de l'obliger à ne pas mettre en vente des objets similaires. La différence entre les deux clauses est donc importante. En réalité, elle n'est qu'apparente, car, par le jeu de la clause d'exclusivité d'approvisionnement, le concédant obtiendra le même résultat. Obligé de se fournir exclusivement auprès de son concédant, le concessionnaire se voit refuser la possibilité de le concurrencer, puisque tous les produits qu'il voudra commercialiser auront dû être achetés auprès de lui (33). La clause d'exclusivité d'approvisionnement dans le contrat de concession commerciale produit par conséquent un effet double. D'une part, l'interdiction pour le concessionnaire de se fournir ailleurs que chez le concédant, et, d'autre part, la même interdiction en ce qui concerne la possibilité de s'intéresser à des articles concurrents. C'est d'ailleurs bien ce que recherche le concédant sans l'exprimer expressément.

Qu'a-t-on alors décidé à propos de cette clause de non-concurrence ? Elle a été reconnue valable, à la condition toutefois que l'engagement du concessionnaire ait pour contrepartie l'obligation pour le concédant de refuser de vendre à tout acheteur exerçant son activité commerciale dans le secteur affecté au concessionnaire (34). Mais c'est alors poser la question de savoir si le concédant ne contrevenait pas aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 réprimant le refus de vente, en refusant de satisfaire aux demandes qui pourraient lui être

---

(31) Circ. 31 mars 1960, dite « Circulaire FONTANET » : *J.O.* du 2 avril 1960.
(32) R. PLAISANT, *Les contrats d'exclusivité : Rev. trim. dr. com.* 1964, 1.
(33) Cl. CHAMPAUD, *La concession commerciale : Rev. trim. dr. com.* 1963, 451.
(34) SOULEAU, *Conclusions* sous Paris (deux arrêts) 28 avril 1966 : *D* 1967, 373, qui estime qu'à défaut d'un tel engagement de la part du concédant l'obligation de non-concurrence du concessionnaire serait sans cause.

faites. Or, précisément, après de longs débats, la jurisprudence a considéré que la clause d'exclusivité de vente n'était pas illicite « si les contractants avaient limité réciproquement leur liberté » (35). C'est-à-dire que le concessionnaire doit avoir à son tour signé une clause de non-concurrence. D'autres conditions étaient, bien sûr, ajoutées à celle-ci (36) : notamment celle tenant à la limitation dans le temps fixée à dix ans au maximum (37); condition qualifiée d'essentielle. Ainsi, la clause de non-concurrence n'est pas seulement licite, mais elle est souhaitable sur le plan du refus de vente, afin que celui-ci ne tombe pas sous le coup des dispositions qui le répriment (38).

Voici donc une clause qui, après avoir été soupçonnée d'illicéité, prend la forme d'une disposition salvatrice. Mais retrouve-t-on les mêmes raisons à propos du contrat de licence ? Aussi, après ce rapide tour d'horizon du droit commun, convient-il d'examiner la validité de la clause dans le contrat de licence.

b) *Sa validité dans le cadre du contrat de licence.*

360. — M. R. Plaisant s'est posé la question de savoir si « une clause de non-concurrence peut être stipulée par le breveté » (39). Et l'auteur répond : « Selon la loi française, il n'y a guère de difficulté sur ce point. La clause est valable à la condition que son domaine soit limité dans le temps ou dans l'espace. » Il poursuit alors : « En la matière, la limitation dans le temps est la durée du contrat; elle peut être celle du brevet si licence est donnée pour un seul brevet pour la durée de celui-ci; la difficulté n'apparaîtrait que si la licence dure plus longtemps à raison des perfectionnements. » A ce propos, nous nous permettrons d'ajouter qu'il est effectivement des hypothèses douteuses quant à la durée du contrat, en particulier lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée.

---

(35) Cass. crim. 11 juil. 1962 : *D.* 1962, 497, rapport Costa; *S.* 1962, 219, note Robert; — Cass. crim. 22 oct. 1964 : *D.* 1964, 753, note *J.C.L.*, *J.C.P.* 1965, II, 14160, note J. Hémard. Et, plus récemment encore, Paris 28 avril 1966, *D.* 1967, 373 (deux arrêts) et conclusions de M. le substitut général Souleau, qui décide : « Considérant qu'un tel contrat ne peut justifier un refus de vente, au sens des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, modifiée par le décret du 24 juin 1958, qu'autant que les contractants ont réciproquement limité leur liberté commerciale... » Par l'un de ces arrêts, la cour de Paris avait annulé un contrat d'exclusivité au motif qu'il contenait une clause obligeant le concessionnaire à revendre au prix indiqué par le concédant. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision en rappelant fort opportunément que « les clauses d'exclusivité ne demeuraient licites qu'à la triple condition que les contractants aient réciproquement limité leur liberté commerciale, que le contrat n'ait pas pour objet ou pour effet même indirectement de limiter la liberté du concessionnaire de fixer lui-même le prix du produit, qu'il tende au contraire essentiellement à assurer une amélioration du service rendu au consommateur... » (Cass. com. 8 oct. 1968 : *D.* 1969, 82.)

(36) Notamment, que le contrat ne doit pas avoir pour objet ou pour effet même indirect de limiter la liberté du concessionnaire de fixer lui-même le prix de vente du produit. Enfin, le contrat doit assurer une amélioration du service rendu au consommateur.

(37) Cl. Champaud, *op. cit.*, n° 31, p. 475.

(38) *Ibid.*, n° 40, p. 482 et s.; J. Guyenot, Etude juridique et économique des conventions d'exclusivité de vente : *Droit social* 1965, n° 1.

(39) R. Plaisant, note sous Paris 8 avril 1964 : *J.C.P.* 1964, II, 13876.

Comporte-t-il un terme tacite qui est celui de l'expiration du brevet ? Dans un premier temps, la cour de Paris s'est prononcée en sens contraire (40). Si aucun terme n'est stipulé dans le contrat de licence, le breveté peut y mettre fin à tout moment, car il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Mais un autre arrêt de la même Cour décide que, lorsque aucune date précise n'est fixée quant à l'expiration du contrat, il peut résulter des énonciations qu'il comporte et de l'intention des parties qu'il est conclu pour la durée des brevets auxquels il s'applique (41). Selon cette dernière interprétation, il semblerait donc qu'un contrat, sauf clause contraire, aurait toujours pour terme celui du brevet sur lequel il porte (42).

On rencontre une difficulté identique quand le contrat porte également sur des perfectionnements. Ceux-ci ont-ils pour conséquence de rendre le contrat à durée indéterminée, puisqu'ils peuvent l'allonger indéfiniment ? Or, la cour de Paris, à l'occasion du même arrêt, déclare que la possibilité pour les parties de profiter des certificats d'addition et des brevets de perfectionnements ne peut avoir pour conséquence de rendre indéterminée la durée de la licence (43). En effet, estime-t-elle, l'octroi d'un brevet de perfectionnement ne peut avoir pour effet que de prolonger la licence pendant la durée de ce brevet, sans en rendre pour autant son terme indéterminé.

Il est donc possible d'admettre, en raison de cette jurisprudence, que le contrat de licence a toujours un terme, remplissant ainsi la condition tenant à la limitation dans le temps qu'exige la validité de la clause de non-concurrence.

Quant à la limitation dans l'espace, M. Plaisant estime que ce sera celle « du territoire français, auquel s'applique le brevet, sauf limitation à l'intérieur de ce territoire, ce qui est très discutable pour la vente si ce n'est pour la fabrication. » Mais une limitation territoriale aussi vaste correspond-elle au vœu de la jurisprudence en droit commun ? Il est permis d'en douter. Une interdiction sur tout le territoire français peut paraître exagérée en ce qu'elle est trop attentatoire à la liberté de l'obligé.

361. — Telles seraient, selon M. Plaisant, les conditions que doit remplir la clause de non-concurrence pour être valable. Et cependant on ne peut s'empêcher d'éprouver quelque doute sur la valeur de la solution. A notre avis, point n'est besoin de se demander si la clause doit être limitée dans le temps ou dans l'espace. Librement souscrite par le licencié, elle doit être exécutée. Il nous semble, en effet, que ces

---

(40) Paris 10 nov. 1959 : *Ann. prop. ind.* 1960, 58.
(41) Paris 1er mars 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 28.
(42) En effet, la décision semble bien donner une solution de principe. Ce n'est donc que lorsque les parties auraient manifesté l'intention de pouvoir résilier le contrat *ad nutum* que celui-ci sera considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée.
(43) Paris 1er mars 1963, *loc. cit.*

limitations doivent être respectées lorsqu'il s'agit d'une clause de non-concurrence appelée à produire effet en cours d'exécution du contrat. Il n'en est peut-être plus de même lorsque l'on se trouve en présence d'une clause devant produire effet après l'expiration du contrat. En pareil cas, la validité d'une telle stipulation est plus discutable; du moins pensons-nous qu'elle doit alors respecter les conditions tenant à la limitation dans le temps et dans l'espace. Car, en cours d'exécution du contrat, on ne voit pas très bien quels seraient les buts poursuivis en exigeant que la clause de non-concurrence soit limitée dans le temps et dans l'espace. Aussi longtemps que se poursuit la collaboration, il est normal que le licencié respecte ses engagements quand bien même ils devraient s'étendre sur une période de vingt ans, par exemple. Il en va différemment, nous le répétons, lorsque ladite clause doit produire effet après la cessation du contrat. Il est utile, en semblable hypothèse, que le licencié ne soit pas tenu indéfiniment par cette obligation.

En revanche, ce qui nous paraît plus important, c'est la limitation de l'interdiction de concurrencer relative à l'objet du contrat.

Elle résultera, certes, de la rédaction de la clause de non-concurrence. Mais des difficultés peuvent surgir quand on veut l'appliquer. Une certaine tendance consiste à employer une formule très large rédigée ainsi : « le licencié s'interdit de s'intéresser à tous articles similaires ou analogues ». Que faut-il alors entendre par article « similaire ou analogue » ? La question s'est posée, notamment à propos de l'interdiction faite au vendeur de fonds de commerce d'exploiter « un fonds de commerce similaire » ou « un fonds de commerce de même nature ». M. Y. Serra indique que : « s'il est impossible de dégager un critère précis permettant d'apprécier le degré de similitude entre deux activités — les activités similaires ou identiques étant par hypothèse des activités satisfaisant des demandes de produits ou de services analogues — il semble cependant que la jurisprudence attache une grande importance au fait que ces activités s'adressent à la même clientèle » (44). Par ailleurs, et selon cet auteur, les tribunaux recherchent la commune intention (45) et, à défaut, interprètent ces clauses de façon restrictive (46).

Or, tel ne semble pas être l'avis de la Cour de cassation, qui, au contraire, paraît se livrer à une interprétation extensive (47). Ainsi, dans l'espèce qui lui était soumise, la clause stipulait que le licencié s'interdisait de fabriquer, faire fabriquer, vendre ou faire vendre des articles *d'un genre analogue* à ceux visés par la convention. L'article, objet de la convention, était un pont roulant. Or, la société licenciée, à laquelle il était reproché de violer cette clause, soutenait que l'interdiction ne l'empêchait pas de s'intéresser à tout pont roulant, mais seulement à ceux d'un genre analogue à celui qui lui était donné en licence. Par

(44) Y. Serra, *op. cit.*, p. 264.
(45) *Ibid.*, p. 291.
(46) *Ibid.*, p. 288.
(47) Cass. civ. 15 juil. 1965 : *Bull. civ.* 1965, III, 397, n° 437.

voie de conséquence, elle devait pouvoir s'intéresser à des appareils dont les caractéristiques de portée et de charge ne les destinaient pas à des besoins identiques. On aurait pu, en effet, légitimement admettre que, par article analogue, il fallait entendre ceux susceptibles de concurrencer les premiers. Mais la Cour de cassation en décide autrement. Quelles que soient les caractéristiques des ponts roulants, ce sont toujours des ponts roulants, constituant du « matériel lourd bien défini », déclare-t-elle. Donc, pour la Cour de cassation, il suffit que l'interdiction porte sur un objet bien défini, bien déterminé, nettement individualisé, pour qu'elle soit valable et qu'elle fasse obstacle à la commercialisation de tout autre objet répondant de près ou de loin à la définition du premier, sans qu'il constitue pour autant un risque de concurrence.

Cette solution est critiquable. Seul le critère de produit concurrent devrait guider la jurisprudence dans son appréciation. A partir du moment où le produit incriminé n'est pas susceptible de concurrencer le premier, l'interdiction devrait être levée. Et nous entendrons par produit concurrent le produit nouveau substituable quant à son utilisation et quant à son prix au produit ancien. On nous objectera que le but visé par le breveté, lorsqu'il insère cette clause dans le contrat, peut être double : d'une part, il veut avoir l'assurance que le licencié consacrera toute son industrie à l'exploitation de son produit et, d'autre part, que le licencié ne fera rien qui puisse le concurrencer. Ceci est sans doute exact. Mais alors que la clause soit suffisamment explicite pour qu'il soit permis d'en tirer cette double conséquence. D'ailleurs, la sévérité d'une telle clause, pour être justifiée, suppose, pensons-nous, qu'en contrepartie le breveté se soit engagé à accorder une licence exclusive.

362. — Ceci étant, on peut aussi se demander si la clause de non-concurrence pour être valable ne doit pas avoir pour contrepartie nécessaire l'obligation du breveté de lui réserver l'exclusivité de la licence. C'est le principe de la limitation réciproque de la liberté des parties que nous avons rencontrée en matière de concession commerciale. Peut-on le transposer à notre domaine ? Ne pourrait-on soutenir qu'à défaut de l'engagement pris par le breveté de réserver l'exclusivité du contrat au licencié, l'obligation de ce dernier est dépourvue de cause ? Dans une telle optique, la clause de non-concurrence serait radicalement nulle en cas de licence non exclusive. Mais n'est-ce pas aller trop loin ? Nous le pensons, car la clause obligeant le concessionnaire, dans le contrat de concession commerciale, à se pourvoir uniquement chez le concédant, est malgré tout d'une autre nature en ce qu'elle est particulière à ce genre de convention. Elle permet de rendre licite le refus de vente du concédant. En notre matière, le breveté, quand bien même il aurait accordé l'exclusivité, ne refusera pas la vente. Il ne pourra que refuser de conclure un nouveau contrat de licence. Mais c'est alors du refus de contracter qu'il s'agit.

B. — *L'interdiction de concurrence à l'expiration du contrat.*

363. — Il n'est pas inconcevable, quoique fort peu pratiqué, que le licencié se soit engagé à ne pas concurrencer le breveté à l'expiration du contrat de licence. Une telle clause est-elle valable ? Sa validité doit être examinée au double titre du droit interne et du droit communautaire de la concurrence.

a) *Validité en droit interne.*

364. — La clause de non-concurrence apparaît dans un certain nombre de contrats sous la forme d'une stipulation accessoire. Selon la doctrine, elle aurait pour effet de prolonger ou de confirmer une obligation naturelle préexistante (48). C'est dire que sa nécessité pratique n'est pas mise en doute. C'est ce qui explique aussi qu'elle soit, en principe, reconnue comme valable, sous réserve de respecter certaines conditions. Il en serait par exemple ainsi :

365. — *Dans le contrat de travail :* on sait que la clause de non-concurrence en cette matière vise à interdire au salarié d'exercer la même activité au profit d'un nouvel employeur. Pour M. Plaisant, elle constitue la prolongation de l'obligation incombant au salarié, pendant la durée du contrat, de ne pas communiquer à la concurrence les secrets de fabrique et de commerce de son employeur (49). Depuis longtemps, la jurisprudence a effectivement validé ces clauses en exigeant que deux conditions soient remplies : leur limitation dans le temps et dans l'espace. A ces limitations classiques, la jurisprudence récente semble toutefois en ajouter une troisième. En effet, la Cour de cassation estime que la clause doit en tout cas laisser au salarié la possibilité d'exercer normalement l'activité professionnelle qui lui est propre (50). Ce mouvement jurisprudentiel, amorcé par un arrêt de la Cour suprême en 1952, s'est largement poursuivi (51).

La doctrine parle maintenant de la triple condition de validité de ces clauses, à savoir : limitation dans le temps, dans l'espace, et quant à la nature de l'activité de l'intéressé. Il est donc indiscutable que les

---

(48) R. PLAISANT, note sous Cass. civ. 13 mars 1963 : *D.* 1964, 97.
(49) *Ibid.*
(50) Cass. soc. 18 oct. 1952 : *D.* 1952, 795.
(51) Cass. soc. 21 oct. et 5 nov. 1960 : *J.C.P.* 1960, II, 11886; — Cass. soc. 4 janv. 1962 : *J.C.P.* 1962, II, 12522, qui décide que la clause cesse d'être valable si elle porte atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue, dans le temps, dans l'espace et « quant à la nature de l'activité de l'intéressé ». Dans le même sens : Cass. soc. 3 janv. 1964 : *J.C.P.* 1964, II, 13551, note R. LINDON; — Cass. soc. 8 mai 1967 : *D.* 1967, 690, note G. LYON-CAEN. Dans un domaine plus proche du nôtre, la même tendance est décelée à l'occasion d'une décision de la Cour de cassation (Cass. civ. 9 nov. 1955 : *Bull. civ.* 1955, III, 266, n° 313; *Rev. trim. dr. com.* 1956, 280, obs. J. RAULT), qui admet la validité d'une clause de non-concurrence souscrite par l'auteur d'un apport en société constitué par des procédés de fabrication. La Cour de cassation reconnaît cet engagement comme valable, car, précise-t-elle, la clause est limitée dans le temps et ne *s'applique qu'à des entreprises pouvant concurrencer la société bénéficiaire de l'apport.*

tribunaux tendent à restreindre la portée de ces clauses. Ils sont approuvés dans cette attitude par la doctrine, qui estime précisément que la pratique en fait un usage immodéré et qu'il serait souhaitable que cette jurisprudence déjà plus restrictive soit encore réexaminée (52). Tel est bien notre point de vue. Nous pensons, en effet, que les limitations que ces clauses apportent à la liberté du travail sont, non seulement socialement contestables, mais aussi économiquement fâcheuses, car elles constituent une entrave à la libre circulation des personnes. Ces observations nous permettront de nous interroger valablement sur l'utilité de telles restrictions dans le contrat de licence.

366. — *Dans le contrat de vente de fonds de commerce :* la jurisprudence a toujours validé les clauses de non-concurrence dans ce type de contrat. Mais on retrouve, bien entendu, les limites habituelles tenant au lieu, au temps et à l'objet, afin qu'elle n'aboutisse pas à une interdiction totale d'exercer tout commerce. En cette matière, la clause de non-concurrence est justifiée par l'obligation de garantie du fait personnel incombant au vendeur. On comprend que le vendeur d'un fonds de commerce ne puisse exercer le même négoce à proximité de celui qu'il vient de vendre. On estime même qu'en l'absence de toute stipulation expresse dans le contrat, le vendeur doit s'abstenir de tout acte de nature à diminuer ou à détourner tout ou partie de la clientèle attachée au fonds cédé. Il existe donc pour le vendeur l'interdiction tacite de se rétablir de façon à troubler l'exploitation de l'acheteur (53). Mais cette interdiction, qu'elle résulte d'une clause ou qu'elle soit purement tacite, doit, pour être valable, respecter certaines limites, afin d'éviter la paralysie complète de l'activité commerciale du vendeur.

On constate que la clause de non-concurrence appelée à produire effet à l'expiration du contrat est considérée comme valable en ce qui concerne certains contrats, tels que : le contrat de travail et le contrat de vente de fonds de commerce. Mais on se rend compte aussi que cette validité est soumise à certaines conditions tenant à la limitation de l'obligation de non-concurrence quant au temps et à l'espace. Il est donc permis de dire que la solution est la même pour le contrat de licence. Une telle clause insérée dans un contrat de licence doit être limitée dans le temps et dans l'espace.

b) *Validité au regard du droit communautaire de la concurrence.*

367. — On sait que l'un des buts du marché commun, dont le traité signé à Rome le 25 mars 1957 a institué la communauté économique européenne, est de faciliter la libre circulation des produits

(52) G. LYON-CAEN, note sous Paris 17 mars 1967 : *D.* 1967, 437, qui pose la question de savoir si l'intérêt de l'entreprise n'est pas dans une rapide circulation des idées et des hommes.

(53) *J. Cl. com., Fonds de commerce,* fasc. 10.

comme des capitaux et des personnes à travers les territoires des six Etats signataires. Il peut alors venir à l'esprit que la réalisation d'un tel programme soit contrariée par les droits de propriété industrielle. En fait, les institutions de la propriété industrielle ne sont pas contraires, dans leur essence, à l'esprit du traité de Rome. Et d'ailleurs, l'article 36 de ce traité respecte ces droits et en laisse sa réglementation aux législations nationales.

Toutefois, il ne faut pas que, abusant de son monopole, le breveté en profite pour imposer à son licencié des obligations exorbitantes du droit de la propriété industrielle. Or, n'est-ce pas abuser de ses droits que de stipuler une clause de non-concurrence ? Les auteurs sont d'avis que « cette clause ne tombe pas sous le coup des pratiques restrictives de la concurrence et doivent bénéficier des dispositions de l'article 4, § 2 *bis*, du règlement 17 et de la notification facultative » (54).

Il n'en demeure pas moins que la plus grande prudence s'impose.

Suspecte, tant au point de vue du droit interne que du droit communautaire, cette clause doit être maniée avec beaucoup de réserve. A fortiori, ne devrait-on pas reconnaître l'obligation de non-concurrence en l'absence de clause ?

II. — En l'absence de clause.

368. — On a pu se demander si le licencié, en raison de son obligation d'exploiter, ne devait pas mettre son activité pleine et entière au service de l'invention dont licence lui était concédée. De plus, l'*affectio societatis* qui entoure les relations breveté-licencié semblait aussi militer en faveur de cette thèse.

Et pourtant, les auteurs la réfutent en affirmant que l'esprit de collaboration qui préside aux rapports entre les parties ne doit tout de même pas conduire à semblable conséquence (55). La liberté du commerce et de l'industrie s'oppose à ce que le licencié se voit imposer une telle restriction (56).

En jurisprudence, nous disposons d'une décision fort intéressante rendue par la cour de Paris le 8 avril 1964 (57). Un licencié avait

---

(54) R. Franceschelli, R. Plaisant, J. Lassier, *Droit européen de la concurrence*, 1966, n° 359, p. 149. On sait que le règlement 67/67 du 22 mars 1967 (*J.O.C.E.* 25 mars 1967 : *J.C.P.* 1967, III, 32906) a abrogé l'article 4, § 2 *bis* du règlement 17 pour le remplacer par un texte stipulant que l'obligation de ne pas fabriquer ou de vendre des appareils concurrents est valable dans la mesure où l'interdiction est limitée à la durée du contrat et un an après son expiration. De plus, l'article 85 du traité est inapplicable à ce genre de conventions à la condition que l'accord n'intervienne pas entre des entreprises d'un même Etat membre et concernant la revente de produits à l'intérieur de cet Etat membre. MM. A. Braun, A. Gleiss et M. Hirsch semblent être du même avis lorsqu'ils écrivent : « A nos yeux, il faut, à titre d'exception, considérer l'interdiction de concurrence comme faisant également partie de la protection. » (*Droit des ententes de la communauté économique européenne*, Bruxelles et Paris, 1967, p. 117 et s., n° 76.)

(55) P. Roubier et A. Chavanne : *Rev. trim. dr. com.* 1965, 396, n° 7.

(56) R. Plaisant, note sous Paris 8 avril 1964 : *J.C.P.* 1964, II, 13876, *loc. cit.*

(57) Paris 8 avril 1964 *précité*.

obtenu une licence exclusive. Se rendant compte que cette invention se trouvait dépassée par le progrès technique, il continue à l'exploiter tout en commercialisant un produit concurrent répondant davantage aux goûts de la clientèle. Le breveté s'en plaint, et la cour de Paris s'exprime en ces termes : « Considérant qu'un licencié contreviendrait à son contrat si, en dehors d'une stipulation particulière, il fabriquait et mettait en vente un objet susceptible de concurrencer directement le procédé breveté. » La Cour justifie son opinion en faisant observer que le licencié pourrait réduire à néant la valeur d'un brevet en obtenant une licence basée sur le chiffre d'affaires et en s'abstenant de l'exploiter. Il reste par conséquent que la cour de Paris érige en principe l'obligation pour le licencié de ne pas concurrencer le breveté, du moins lorsque la rémunération du breveté est assise sur le chiffre d'affaires.

D'où une première constatation : le licencié peut malgré tout s'intéresser à d'autres articles qui ne soient pas concurrents. Mais alors la valeur du brevet pourra tout autant être réduite à néant si le licencié n'est pas obligé à se consacrer exclusivement à l'objet du contrat. La motivation de l'arrêt n'est donc pas fondée. Et c'est en cela qu'il est critiquable. Si l'on craint que le brevet ne perde de sa valeur, il suffit de se rappeler qu'il pèse sur le licencié une obligation d'exploiter de façon sérieuse et effective. La mise en œuvre de cette obligation doit permettre de sauvegarder les intérêts du breveté, et rien ne justifie le recours à une obligation de non-concurrence. D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue qu'en l'espèce le licencié était exclusif, et il est quasiment certain que la Cour en aurait décidé autrement si tel n'avait pas été le cas. Cette observation rejoint donc ce que nous soutenions auparavant : une obligation de non-concurrence ne peut se concevoir que dans l'hypothèse d'une licence exclusive.

Une deuxième constatation s'impose : selon la Cour, l'obligation de non-concurrence n'existe qu'autant que les redevances à verser au breveté sont fonction du chiffre d'affaires. Autrement dit, en cas de rémunération forfaitaire, cette obligation disparaîtrait. Or, c'est bien mal protéger les intérêts du breveté, qui ne se limitent pas à la seule question de rémunération. On se rend donc parfaitement compte que la solution de la cour de Paris n'est pas des plus satisfaisantes.

Certes, il ne faudrait pas que l'exploitation concurrente du licencié soit entreprise dans un but frauduleux. C'est ce qu'exprimait Roubier lorsqu'il écrivait : « De même manquerait à ses obligations le licencié qui, dans le but de se soustraire indirectement au paiement de la redevance, s'efforcerait de substituer dans sa clientèle un objet similaire à celui qui fait l'objet de la licence. » (58). Il est vrai que la jurisprudence doit alors se livrer à une recherche d'intention toujours très délicate et qu'il serait préférable d'éviter. Mais, en dépit de cet inconvénient, nous

(58) ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 189, p. 281 et s.

pensons qu'en dehors de la fraude et de la mauvaise foi, rien ne peut empêcher le licencié de concurrencer le breveté. On remarquera qu'en matière de location-gérance de fonds de commerce, le problème s'est posé dans les mêmes termes. On s'est demandé, très justement, si le locataire-gérant n'était pas débiteur d'une obligation légale de non-concurrence existant en dehors de toute stipulation. On a admis que le locataire-gérant ayant l'obligation d'exploiter devait s'abstenir de diminuer par son fait la valeur de l'exploitation en organisant une concurrence au fonds dont il a acquis la jouissance (59). Obligation de non-concurrence donc, à la charge du locataire-gérant, du moins en cours d'exécution du contrat.

En revanche, en l'absence d'une clause expresse, le locataire-gérant reprend toute sa liberté à l'expiration du contrat (60).

En notre domaine, il est difficile de construire une théorie générale de la non-concurrence appelée à jouer en toute circonstance. Il est des cas où la question ne peut même pas se poser. Conçoit-on une grande société ayant acquis la licence d'un brevet d'une importance toute relative renoncer à l'exploitation de toute la gamme de ses produits ? Ce serait absurde. Or, c'est à cette situation que conduirait l'application stricte du principe érigé par la cour de Paris, aux termes duquel le licencié, même en l'absence de clause, serait tenu d'une obligation de non-concurrence. Il s'agit chaque fois de cas d'espèces qui seront réglés en fonction de leur situation particulière. Nous conclurons par conséquent en affirmant qu'il n'existe pas d'obligation de non-concurrence, sauf clause contraire, à la charge du licencié. Celui-ci doit exploiter de façon sérieuse et effective, et c'est tout.

Section II.

LES CARACTÈRES SUBJECTIFS DE L'EXPLOITATION : L'EXPLOITATION DOIT ÊTRE PERSONNELLE

369. — Pour bien marquer l'importance que revêt l'exploitation dans les droits et obligations du licencié, doctrine et jurisprudence décident que le droit d'exploiter a un caractère éminemment personnel (61). Le licencié n'est donc pas autorisé à confier l'exercice de ce droit à un tiers, pas plus qu'il ne peut se décharger de son obligation, puisque

---

(59) P. Voirin, *La jouissance d'une exploitation envisagée comme critère du bail à ferme et comme principe de son autonomie : Rev. trim. dr. civ.* 1930, 291.

(60) G. Ripert, note sous Trib. com. Lyon 19 déc. 1949 : *D.* 1950, 275.

(61) E. Pouillet, *op. cit.*, n° 274, p. 340 et n° 283, p. 354; — H. Allart, *op. cit.*, n° 251, p. 223; — Raulet et Muguet, *op. cit.*, p. 119; — G. Bry, *op. cit.*, n° 324; — A. Casalonga, *op. cit.*, t. 1, n° 758; — P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 184, p. 264 et s.; — R. Moureaux et C. Weismann, *op. cit.*, n° 200, p. 143; — J. Voulet, *op. cit.*, M^{a}. — Paris 13 déc. 1882, *Ann. prop. ind.* 1884, 88; — Paris 31 mai 1906 : *D.* 1908, 5, 1; — Trib. civ. Nantes 28 fév. 1912 : *Ann. prop. ind.* 1913, 218; — Trib. civ. Seine 23 juin 1933 : *Ann. prop. ind.* 1934, 39.

l'exploitation est à la fois un droit et une obligation. La conséquence en est que le licencié se voit interdire la possibilité de sous-louer le brevet en accordant une sous-licence (sous-section I), de même qu'il n'est pas admis à céder librement son contrat (sous-section II). On explique ces interdictions par l'idée selon laquelle le breveté choisit son licencié en fonction de ses capacités techniques et commerciales, ainsi que de sa loyauté et de sa solvabilité.

Cette exigence ne nous surprend pas, car nous avons déjà relevé dans la première partie de notre étude la dose considérable d'*intuitus personae* qui teinte le choix fait par le breveté.

SOUS-SECTION PREMIÈRE

L'interdiction des sous-licences.

370. — Il convient en premier lieu de dégager le principe de cette interdiction (§ 1er) pour en examiner ensuite la portée (§ 2).

§ 1er. — *Le principe.*

371. — La concession d'une sous-licence consiste pour le licencié à accorder à son tour des droits de licence à des tiers. Elle prend donc la forme d'une sous-location. Or, l'article 1717 du Code civil autorise expressément le locataire à sous-louer pour autant que cette faculté ne lui ait pas été retirée par le bailleur. On pourrait alors décider qu'il en est de même pour le licencié. C'est d'ailleurs la solution retenue par le droit allemand en ce qui concerne le licencié exclusif, qui, sauf clause contraire, peut concéder des sous-licences. En revanche, le licencié simple ne bénéficie pas de cette faculté. Semblable distinction est ignorée du droit français. L'interdiction des sous-licences est générale (62). La sous-licence, même partielle, est interdite. On peut, en effet, concevoir que le licencié, sans vouloir se désintéresser de sa licence, soit amené à confier une partie de l'exploitation à un tiers pour remédier à ses insuffisances de production. Une telle démarche est également prohibée.

Certes, une clause du contrat peut parfaitement lever cette interdiction (63). Elle n'est, du reste, pas rare en pratique. Mais, à défaut de

---

(62) La solution est identique en droit américain. Le licencié n'est pas admis à conférer des sous-licences : Cf. A. Bouju, *La protection des inventions aux Etats-Unis*, p. 206, *op. cit.*

(63) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 184, p. 264; — Paris 19 mars 1902 : *Ann. prop. ind.* 1903, 264.

A remarquer que l'autorisation donnée par le breveté peut être assortie de certaines conditions, comme en témoigne cette clause que nous avons rencontrée : « La présente licence est personnelle au licencié. Toutefois, il a le droit d'octroyer une ou plusieurs sous-licences dans les territoires couverts par le contrat à des sociétés affiliées dans lesquelles le licencié détiendra une participation ou qu'il contrôlera à concurrence d'au moins 50 %. » Les restrictions que comporte cette clause traduisent bien le souci du breveté de n'accorder le droit d'exploiter qu'à celui dont il connaît les qualités.

cette autorisation, la règle reste formelle. Accorder une sous-licence sans y être autorisé constitue de la part du licencié un manquement à son obligation d'exploiter personnellement. Le licencié engage sa responsabilité contractuelle pouvant entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs (64). De plus, la sous-licence accordée dans de telles circonstances est absolument nulle. Quant au sous-licencié, il est réputé contrefacteur et n'est pas recevable à soulever l'exception de licence (65). La solution est juridiquement justifiée. Le licencié quant à lui sera considéré comme complice de la contrefaçon par fournitures de moyens, et condamné solidairement avec le sous-licencié (66).

La solution est fondée en partie. Si le licencié a été choisi en considération de ses aptitudes, on comprend que le breveté tienne à ce que l'exploitation ne passe pas entre les mains d'un tiers qui pourrait ne pas présenter les mêmes qualités (67). Ce sont les conséquences de l'*intuitus personae* dont est marqué le contrat de licence.

Or, sous sa forme la plus absolue, on reconnaît à l'*intuitus personae* les effets suivants : « Les obligations découlant du contrat sont rigoureusement personnelles à ceux qui y sont assujettis. Ils ne peuvent pas les céder ni les faire exécuter par un tiers. » (C. civ., art. 1237.) (68). L'interdiction d'accorder des sous-licences se justifie par conséquent du point de vue juridique, bien qu'elle soit contraire au droit commun du bail. Nous nous demandons néanmoins s'il ne serait pas préférable de renverser la règle, en décidant qu'en principe le licencié peut sous-louer le brevet concédé. Si le breveté a de bonnes raisons d'écarter cette faculté, libre à lui de le stipuler.

Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel de notre jurisprudence, l'interdiction demeure le principe. Mais alors quelle en est la portée ?

§ 2. — *La portée.*

372. — Il importe de se demander si l'interdiction d'accorder des sous-licences implique que le licencié ne soit pas autorisé à faire appel au concours des tiers dans son exploitation (A) et s'il est libre de choisir ses fournisseurs (B).

---

(64) Trib. civ. Seine 23 juin 1933 : *Ann. prop. ind.* 1934, 39, note F. Jacq.

(65) Paris 31 mai 1906 : *D.* 1908, 5, 1. De plus, sur le plan civil, le sous-licencié risque d'être condamné en tant que complice de la violation d'une obligation contractuelle, à moins qu'il ne prouve sa bonne foi.

(66) Voir note précédente.

(67) Outre la compétence technique du licencié, il y a sa solvabilité que le breveté a en vue. Il serait à craindre que le licencié ne donne une sous-licence à une société à l'avenir incertain. Celle-ci pourrait être comprise dans la licitation *in globo* de l'actif liquidé prématurément (F. Jacq, note sous Trib. civ. Seine 23 juin 1933, précité).

(68) M. Azoulai, *L'élimination de l'*intuitus personae *dans le contrat*, in *La tendance à la stabilité du rapport contractuel : Etudes de droit privé*, sous la direction de Paul Durand, Paris 1960, n° 4, p. 2.

A. — *Le droit pour le licencié de faire appel à une aide extérieure.*

373. — Sans accorder de sous-licence, le licencié peut éprouver le besoin de solliciter l'aide des tiers, et en particulier de sous-traitants. Le peut-il ? Nous pensons qu'il est tout d'abord nécessaire de rappeler ce en quoi consiste la sous-traitance (*a*) avant de répondre à la question posée (*b*).

a) *Définition de la sous-traitance et son importance pratique.*

374. — Il est regrettable que la doctrine se soit aussi peu intéressée à ce problème dont l'importance pratique ne fait que croître. On sait, en effet, que l'une des lois de la productivité dans l'industrie consiste à pousser la spécialisation au détriment de la diversification pour parvenir au coût de production le plus faible. Or, la spécialisation suppose que le fabricant puisse confier toute une famille de travaux à des spécialistes qui seront des sous-traitants. Ainsi, la sous-traitance permet de freiner l'accumulation d'équipements en utilisant les machines spécialisées du sous-traitant. Le donneur d'ordre peut se spécialiser dans les opérations qui se prêtent le moins à la sous-traitance en raison de leurs exigences techniques ou des délais de livraison. Souvent, le recours à cette technique peut conduire à des prix meilleurs si le sous-traitant est implanté en province, où les salaires pratiqués sont généralement inférieurs. Et puis surtout elle permettra d'éviter des goulots d'étranglement dans la production du donneur d'ordre.

Tous ces avantages font de la sous-traitance une opération fréquemment pratiquée. Ainsi, dans la construction électrique, mécanique et la métallurgie, une entreprise n'assure presque jamais la fabrication complète d'un produit ou d'une machine (69). Le domaine de l'électronique n'échappe pas à cette règle : on s'aménage la coopération d'autres entreprises pour tout ce qui est câblages, bobinages, surmoulages, montages, etc. La Maison Marcel Dassault, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 1 250 millions de francs, estime que l'exécution des travaux assurés par elle-même ne représente que le tiers, alors que les deux tiers sont l'œuvre de la sous-traitance (70).

Aussi largement pratiquée et offrant de tels avantages, la sous-traitance doit-elle alors être refusée au licencié ?

b) *Recours par le licencié à la sous-traitance.*

375. — La doctrine semble favorable à l'idée que le licencié est en droit de se faire aider dans sa fabrication (71). M. Casalonga affirme

(69) A. Sallez et J. Schlegel, *La sous-traitance dans l'industrie :* Dunod, Paris 1913, p. 8. Voir aussi, pour l'ensemble du problème de la sous-traitance, l'ouvrage de M. P.-Y. Barreyre, *L'impartition, politique pour une entreprise compétitive,* éd. Hachette, 1968.

(70) M. Marcel Dassault : *l'Expansion,* oct. 1967, p. 21.

(71) J. Morel, *op. cit.,* p. 44. — R. Moureaux et C. Weismann, *op. cit.,* n° 200, p. 143.

clairement que le caractère personnel de la licence ne fait pas obstacle à la fabrication par un sous-traitant de tout ou partie des objets brevetés (72). C'est également l'avis de MM. Mathely et Plaisant, qui estiment que le licencié a le droit de faire « fabriquer pour son compte, et exclusivement pour son compte, par un sous-traitant, sauf clause contraire et explicite du contrat » (73). Nous approuvons entièrement cette opinion. En effet, le breveté n'a pas à craindre la substitution qui peut s'opérer dans la fabrication, puisque le donneur d'ordre, en l'occurrence le licencié, donne les normes de fabrication et exerce de fréquents contrôles sur la qualité. Le bureau d'études du licencié ou son service des méthodes établit un cahier des charges définissant les conditions de la substitution (74). Il garde donc la haute main sur l'activité du sous-traitant. D'ailleurs, l'entreprise sous-traitante ne peut même pas rendre catalogable pour elle-même le produit qu'elle fabrique pour le donneur d'ordre : elle ne peut pas inscrire sur son catalogue les pièces qu'elle fabrique en qualité de sous-traitant (75).

Les effets de la substitution que le breveté pourrait redouter sont donc extrêmement limités. D'une part, seule la fabrication est confiée au tiers, car le sous-traitant, appelé aussi façonnier, ne vend pas (76). D'autre part, la fabrication est étroitement dirigée et contrôlée. D'ailleurs, la sous-traitance, loin d'être préjudiciable au breveté, ne peut que contribuer à une meilleure exploitation de son brevet : délais de livraison plus rapides, capacité de production accrue, prix plus compétitifs.

Ainsi comprise, la sous-traitance n'est absolument pas contraire à l'obligation qui pèse sur le licencié d'exécuter personnellement l'exploitation du brevet. Restant le maître de la fabrication, celle-ci est censée demeurer son œuvre, puisqu'en toute circonstance il en est l'auteur intellectuel. Bien sûr, il se gardera de se décharger de la vente du produit qui doit rester entre ses mains. Ceci ne veut pas dire qu'il ne soit pas autorisé à se constituer un réseau de distribution propre à lui permettre une commercialisation optimum de ses produits.

La jurisprudence semble se rallier à cette conception (77). Mais il est une hypothèse qui nous paraît plus douteuse. Nous faisons allusion au contrat de licence portant à la fois sur un brevet et une prestation de *know-how*. Par définition, le *know-how* doit rester secret, et la jurisprudence n'a pas manqué de rappeler récemment son caractère confi-

---

(72) A. Casalonga, *op. cit.*, t. 1, n° 777, p. 440.
(73) P. Mathely et R. Plaisant, *op. cit.*, fasc. 24, n° 77.
(74) A. Sallez et J. Schlegel, *op. cit.*, p. 6 et s.
(75) Rapport sur les structures. Supplément au numéro 686 du 8 décembre 1966 des Industries mécaniques et transformatrices des métaux, présenté par le groupe de travail « *Structures* », sous la présidence de M. F. Goury.
(76) G. Ripert, *Traité de droit commercial*, 5e éd., t. 1, n° 199, p. 101. Le donneur d'ordre a l'obligation de prendre livraison des pièces fabriquées par le sous-traitant. Selon les stipulations du contrat, la livraison aura lieu, soit chez le donneur d'ordre, soit chez le sous-traitant. — J. Deschodt, *Les contrats de sous-traitance d'IBM à Montpellier* : mémoire de D.E.S., Faculté de droit de Montpellier 1968, p. 41.
(77) Paris 27 janv. 1866 : *Ann. prop. ind.* 1869, 289; — Rouen 7 juin 1866 : *Ann. prop. ind.* 1869, 295; — Trib. civ. Nantes 28 fév. 1912 : *Ann. prop. ind.* 1913, 218.

dentiel (78). Or, si le breveté fournit du *know-how*, c'est à l'évidence, pour qu'il soit utilisé par le licencié à l'occasion de sa fabrication. Mais, étant secret, le savoir-faire ne pourra pas être communiqué au sous-traitant (79). Le licencié devra donc renoncer à la sous-traitance. Il ne pourra confier de travaux à l'extérieur qu'autant que la bonne exécution de ceux-ci ne nécessite pas la connaissance du *know-how*. A défaut, il contreviendrait à son obligation de secret.

Il y a donc lieu, pensons-nous, de se montrer très prudent dans le recours à la sous-traitance, lorsque l'exploitation du brevet suppose l'application du savoir-faire fourni par le breveté.

Sous réserve de cette restriction, on admettra que le principe de l'exploitation personnelle ne fait pas obstacle à une aide étrangère à l'entreprise du licencié. Mais suppose-t-il que le licencié puisse se fournir en matières premières chez le fournisseur de son choix ?

B. — *La liberté d'approvisionnement du licencié.*

376. — Le bon sens voudrait que l'on réponde affirmativement à la question de savoir si le licencié dispose d'une entière liberté dans le choix de ses fournisseurs. Et pourtant, on a pu en douter. C'est l'ampleur du droit de contrôle réservé au breveté qui a fait surgir l'interrogation. En effet, cette ingérence du breveté dans les affaires du licencié ne doit-elle pas aller jusqu'à lui permettre de désigner impérativement les fournisseurs auxquels son partenaire devra s'adresser. Il est vrai que le concédant est intéressé au premier chef quant à la qualité des matières premières, à laquelle est subordonnée la qualité du produit fini. Mais pour cela il dispose précisément d'un droit de regard sur ces matières premières. Il n'est plus nécessaire d'y ajouter une prérogative supplémentaire. Ceci étant, il est un cas où le licencié se verra contraint de s'approvisionner chez un fournisseur nommément désigné. C'est l'hypothèse de la dissociation par le breveté de la licence de vente et de la licence de fabrication. Nul doute que le titulaire de la licence de vente devra se fournir auprès du licencié bénéficiaire de la licence de fabrication (80). Une telle obligation doit être considérée comme implicitement stipulée dans le contrat. Mais, en dehors de cette situation assez

---

(78) Douai 16 mars 1967 : *D.* 1967, 637, note R. PLAISANT, qui fait observer : « qu'un caractère confidentiel peut s'attacher à un ensemble de procédés ingénieux, d'importance minime et non brevetable, s'ils sont de nature à conférer un caractère plus compétitif à l'entreprise qui en est détentrice ».

(79) Il est fréquent, de rencontrer une clause dans le contrat de licence relative au *know-how* et libellée comme suit : « Les parties s'engagent à prendre toutes dispositions appropriées en vue d'éviter la divulgation du *know-how* tel que défini à l'article... Les documents visés à l'article... doivent être considérés par le concessionnaire comme étant strictement confidentiels. Le concessionnaire prendra toutes dispositions pour en éviter l'usage abusif par ses préposés. Sauf autorisation expresse et préalable du concédant, le concessionnaire n'est pas autorisé à communiquer ces documents, en originaux, copies ou reproductions d'aucune sorte, à des personnes ou firmes étrangères, *en ce compris les sous-traitants.* »

(80) A. CASALONGA, *op. cit.*, t. 1, n° 774, p. 439.

exceptionnelle, il semble certain que le licencié soit en droit de s'approvisionner chez le vendeur de son choix.

377. — Toutefois, une clause du contrat peut comporter l'obligation pour le licencié de s'approvisionner exclusivement auprès du breveté (81). C'est alors l'exception au principe énoncé ci-dessus.

En usant de cette clause, les brevetés n'ont fait que reprendre une technique déjà très répandue dans d'autres domaines. Aussi convient-il de la présenter de façon générale pour examiner son application à notre matière.

378. — 1. *La clause d'approvisionnement exclusif :* En fait, son existence a de tout temps soulevé des difficultés. Elle fut d'abord stipulée dans l'industrie de la bière, d'où son nom de « contrat de bière », et apparut ensuite dans l'industrie de la chaussure. Elle consiste pour un commerçant à s'engager de ne se fournir qu'auprès d'un vendeur déterminé (82). La critique essentielle qui lui était adressée avait pour fondement l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie. Aussi, la jurisprudence, dans la mesure où elle l'a déclarée valable, a toujours veillé à ce qu'elle demeure enfermée dans certaines limites. En effet, trop de libéralisme conduirait sans nul doute à des conséquences fâcheuses sur le plan économique (83). C'est pourquoi le législateur est intervenu pour réglementer ces engagements en les limitant à dix années (84). Et la jurisprudence applique cette limitation avec beaucoup de fermeté (85).

379. — 2. *Son application au contrat de licence :* Dès lors que cette même clause est considérée comme valable en droit commun, il y a lieu, pensons-nous, de la tenir comme telle en notre matière, à la condition de respecter la limite tenant à la durée de l'engagement. Elle ne devra pas porter sur une durée supérieure à dix années. A ce propos, nous savons qu'un contrat conclu pour une durée indéterminée est censé avoir pour terme celui du brevet. Supposons que celui-ci vienne à expiration vingt ans après la formation du contrat. La clause devient nulle. Alors se pose le problème de savoir ce qu'il advient en pareil cas. Deux solutions sont concevables : décider que la durée est réductible à dix

---

(81) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 186, p. 269 et s. « Il faut une clause expresse pour obliger le licencié à se fournir chez le breveté des objets qui lui sont nécessaires pour son exploitation. »

(82) J. HÉMARD, *Les contrats commerciaux*, t. 1, n° 130.

(83) Cl. CHAMPAUD, *La concession commerciale, op. cit. : Rev. trim. dr. com.* 1963, 451, qui n'hésite pas à écrire : « Le nom de contrat d'enchaînement donné aux conventions d'exclusivité d'approvisionnement évoque une prison économique peu en accord avec le libéralisme sur lequel sont fondés nos principes juridiques. »

(84) L. du 14 oct. 1943 : *D.A.* 1943, L. 136 et commentaire P. VOIRIN au *D.C.* 1944, L. 1, qui précise que cette loi ne concerne que l'exclusivité d'achat et non pas l'exclusivité de vente; — cf. J. HÉMARD : *Rev. trim. dr. com.* 1960, 133; *Ibid.*, 1961, 656; *Ibid.*, 1961, 907; — Colmar 5 nov. 1958 : *D.* 1959, 183.

(85) *Encycl. D. comm.*, v° *Vente*, n° 356.

années ou bien décider que la clause est purement et simplement nulle. Si l'on devait opter pour la deuxième solution, il se poserait la délicate question de savoir si la nullité de la clause ne doit pas entraîner la nullité du contrat. On a vivement discuté en doctrine, d'autant plus que la loi de 1943 était restée muette sur ce point. Or, la conception qui a prévalu en droit commun a consisté à admettre que la clause pouvait être réduite à dix ans, sans qu'il soit nécessaire de l'annuler. Elle serait caduque pour ce qui excéderait la durée autorisée (86).

Cette solution doit être approuvée, d'autant plus qu'elle évite la nullité du contrat découlant de la nullité de la clause (87). Toutefois, si le breveté se voit contraint de limiter la clause de non-concurrence à dix ans, il est à craindre qu'il sera difficile pour le licencié d'obtenir un contrat de licence pour une durée supérieure. En réalité, le breveté peut recourir à une autre formule. Le contrat sera conclu pour une durée supérieure à dix années, mais la clause de non-concurrence sera limitée à cette durée. Il sera alors stipulé dans le contrat qu'à l'expiration des dix années la licence de fabrication et de vente sera restreinte à une licence de vente seulement. En pareil cas, le licencié sera tout naturellement obligé à s'approvisionner auprès du breveté. La solution sera valable, que le breveté assure la fabrication ou que celle-ci ait été confiée à un tiers, bénéficiaire de la licence de fabrication.

En définitive, la clause d'approvisionnement exclusif est valable et doit produire plein effet. Elle est aussi quelquefois justifiée d'un point de vue économique. Des raisons de continuité, de prévisibilité, de politique d'investissement, peuvent militer en faveur de ce genre de restrictions à la liberté du commerce. Mais il ne faudrait pas qu'il soit démontré que la clause est artificiellement rattachée au contrat de licence pour permettre au breveté de s'assurer l'écoulement des marchandises qui n'ont plus de liens réels avec l'exploitation du brevet (88). Il peut, en effet, s'agir de matières premières relatives au brevet, mais aussi de celles qui ne sont pas indispensables à une exploitation techniquement irréprochable. Or, nous ne pensons pas que le breveté puisse étendre aussi abusivement le monopole résultant de son brevet. C'est pourquoi la clause ne sera valable que dans la mesure où elle ne concerne que les matières premières rigoureusement en rapport avec l'exploitation de l'invention, indispensables même à cette exploitation. C'est ce qui fait dire à certains auteurs que ce type d'engagements dépasse les limites du monopole conféré par le brevet et doit être condamné au regard du

---

(86) P. VOIRIN, commentaire précité; — G. RIPERT, *Traité élémentaire de droit commercial*, t. 1, n° 443, p. 173; — J. HÉMARD, *Les contrats commerciaux*, t. 1, n° 131.

(87) J. HÉMARD, *op. cit.*, n° 131. En effet, la nullité de la clause aurait pu avoir pour effet d'entraîner la nullité du contrat, en particulier si la clause entachée de nullité avait été considérée comme la cause impulsive et déterminante du contrat (V. Paris 28 avril 1966 : *D.* 1967, 373, concl. SOULEAU).

(88) F.-C. JEANTET, *Réflexions sur l'application du droit des ententes aux contrats comportant une clause d'exclusivité : J.C.P.* 1963, I, 1743.

droit communautaire de la concurrence (89). Evidemment, ces mêmes auteurs reconnaissent que le breveté peut avoir dans certains cas un intérêt légitime à imposer de telles restrictions en vue d'assurer la bonne qualité des produits. Finalement, il s'agit d'une question d'appréciation des intérêts du breveté limités à son monopole.

En conclusion, l'obligation d'exploitation personnelle, tout en interdisant la concession de sous-licences, n'oblige pas le licencié à renoncer à la coopération de sous-traitants, pas plus qu'elle ne le prive de la liberté de choix de ses fournisseurs en matières premières.

En revanche, exploiter personnellement signifie sans doute que le licencié n'est pas en droit de céder sa licence, car la cession du contrat lui ôte tout contrôle sur l'activité du cessionnaire.

SOUS-SECTION II

La cession de licence.

380. — Ce sont toujours les raisons tenant à l'*intuitus personae* qui s'opposent à ce que le licencié puisse céder librement son contrat. La doctrine cependant, suivie, semble-t-il, par la jurisprudence, se rendant compte de la sévérité de cette interdiction, lui a apporté un tempérament en faisant une distinction entre la cession isolée (§ 1er) et la transmission du contrat compris dans un patrimoine (§ 2).

§ 1er. — *La cession isolée du contrat.*

381. — Le licencié ne peut pas céder isolément sa licence (90). Elle est inaliénable. Ici encore, on ne reprend pas la règle de l'article 1717 du Code civil. Pourquoi ? Toujours en vertu de l'*intuitus personae*, dans lequel baignent les relations breveté-licencié. Certaines législations étrangères consacrent la même règle (91). Elle n'est d'ailleurs pas spécifique à notre matière. La doctrine estime, en effet, que le gérant-locataire d'un fonds de commerce ne peut céder son contrat de location qu'avec l'autorisation du propriétaire (92). Cette opinion est fondée sur l'idée que, si en principe le bail n'est pas attaché à la personne du preneur, il peut le devenir en raison de la nature particulière de la chose louée, lorsque

---

(89) R. Franceschelli, R. Plaisant, J. Lassier, *op. cit.*, n° 358, p. 148.

(90) E. Pouillet, *op. cit.*, n° 283, p. 354; — H. Allart, *op. cit.*, n° 251, p. 223; — P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 184, p. 264 et s.; — J. Voulet, *op. cit.*, M^3; — P. Mathely et R. Plaisant, *op. cit.*, fasc. 24, n° 74.

(91) Notamment le droit américain : K. Michaelis, *Le droit américain des brevets d'invention, op. cit.*, p. 293; ainsi que le droit belge : T. Braun et P. Struye, *op. cit.*, n° 289, p. 104.

(92) F. Givord : *J. Cl. com. — Annexes, Fonds de commerce*, fasc. 24, I, n° 168.

le bail a pour objet une exploitation (93). De fait, c'est la même opinion qui conduit à affirmer que le bail à ferme est aussi un contrat *intuitus personae,* dans lequel la personnalité du fermier est essentielle parce qu'elle est la garantie de la bonne exploitation comme de la conservation du fonds (94).

Aussi déplaisante que puisse paraître cette règle, elle semble justifiée. Le breveté a lui aussi le plus grand intérêt à ce que le licencié qu'il a choisi reste son obligé.

Mais faut-il aller plus loin dans ce raisonnement et considérer que le contrat ne puisse être cédé ou transféré avec l'ensemble du patrimoine de son titulaire ?

§ 2. — *La transmission du contrat.*

382. — Il ne s'agit plus ici d'une cession isolée de la licence, mais d'une transmission intégrale de l'actif et du passif d'une personne physique ou morale et dont le contrat de licence fait partie intégrante. Cependant, cette transmission peut s'effectuer, soit à la suite de mort (A), soit en vertu d'une transmission de la totalité du patrimoine dans le cadre de la vente du fonds de commerce et d'industrie (B).

A. — *La transmission successorale.*

383. — Pouillet déjà affirmait avec beaucoup de conviction que le contrat de licence était transmissible aux héritiers. Il écrivait, en effet : « Toutefois, il nous semblerait bien rigoureux que le manufacturier qui a acquis une licence ne pût en transmettre la jouissance à son successeur, nous *ne disons pas à son héritier, ce qui nous paraît évident* » (95). C'est sans doute cette évidence qui a conduit la doctrine à se ranger aux vues de Pouillet pour décider de concert que le contrat de licence était transmissible aux héritiers du licencié (96).

A vrai dire, la solution n'est pas aussi évidente qu'elle ne le paraît. En effet, nous ne voyons pas en quoi les intérêts du breveté ne sont pas autant compromis par la transmission de la licence aux héritiers qu'ils ne le seraient par une cession pure et simple. Le breveté ne choisit pas davantage les héritiers qu'il n'est à même de choisir le cessionnaire. A moins que les qualités du licencié ne se transmettent à ses héritiers par une espèce d'osmose. Phénomène dont il conviendrait en tout cas de

---

(93) P. Voirin, note sous Trib. civ. Seine-Inférieure 15 mai 1928, *D.P.* 1929, 2, 5; — L. Josserand, *Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé,* 1928 (Essais de téléologie juridique), p. 68, n° 53, qui affirme que : « Le louage des choses est lui aussi pénétré de l'*intuitus personae.* »

(94) P. Ourliac et M. de Juglart, note sous Cass. soc. 17 fév. 1955, *J.C.P.* 1955, II, 8874.

(95) E. Pouillet, *op. cit.,* n° 283, p. 354.

(96) H. Allart, *op. cit.,* n° 251, p. 223; — G. Bry, *op. cit.,* n° 324; — Raulet et Muguet, *op. cit.,* p. 119.

vérifier la réalité. Nous ne comprenons donc pas que, dans ce cas particulier, l'*intuitus personae* ne soit pas apte à faire échec à la transmission aux héritiers.

Au contraire, il nous semble qu'il est de l'essence des contrats comportant une forte dose d'*intuitus personae,* d'être intransmissible. C'est le cas du mandat qui prend fin avec la mort du mandataire (97). La solution préconisée par la doctrine doit donc être condamnée. Ou alors, si l'on veut la maintenir, il conviendra de repenser toute la théorie du caractère personnel de l'exploitation.

B. — *La transmission avec le fonds de commerce et d'industrie.*

384. — L'hypothèse envisagée est celle de la cession pure et simple du fonds de commerce comprenant la licence. En pareil cas, la cession est possible (98). Roubier a eu le mérite de justifier la solution (99). Il partait de l'idée que la licence pouvait être concédée, soit à une personne déterminée, dans quel cas elle lui était strictement personnelle et donc incessible, soit en faveur d'une entreprise. En effet, constatait l'auteur, dans le monde commercial et industriel, on traite avec une firme, donc non pas seulement avec le propriétaire actuel, mais aussi avec ses successeurs. Le bénéfice du contrat de licence étant considéré comme un accessoire doit suivre la condition du bien principal. L'explication paraît satisfaisante. N'est-ce pas d'ailleurs le même esprit qui animait le législateur lorsque, par le décret du 30 septembre 1953, il décidait qu'étaient nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au titulaire d'un bail commercial de le céder à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. Et le deuxième alinéa de l'article 35 de ce texte ajouté par la loi du 24 juillet 1966 précise qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti. On remarquera toutefois à ce propos que, si la nullité frappe les clauses prohibitives, elle ne s'applique pas aux clauses simplement restrictives. Le bailleur conserve donc son droit de contrôle (100). De toute manière, la cession du bail n'est opposable au propriétaire que lorsqu'elle lui a été signifiée, conformément à l'article 1690 du Code civil (101).

Ce rappel du droit commun conduit à admettre que le licencié peut céder librement sa licence avec son fonds de commerce à la condition de procéder aux formalités de l'article 1690 du Code civil, étant entendu que le breveté, de son côté, dispose de la faculté de réglementer

---

(97) C. civ., art. 2003.
(98) Paris 13 déc. 1882 : *Ann. prop. ind.* 1884, 88, et les auteurs cités à la page précédente.
(99) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 184, p. 264 et s.
(100) *Encycl. D.*, v° *Louage, Baux commerciaux*, n° 74.
(101) *Ibid.*, n° 76.

la cession. Mais nous allons plus loin et pensons qu'il y a une véritable interdiction de principe pour le licencié de céder librement son contrat. La solution contraire nous paraît, en effet, très contestable. En premier lieu, elle ne tient pas compte du fait qu'en permettant de céder le contrat, on permet par là même de céder librement non seulement une créance, mais aussi une dette. Or, nous avons vu dans la première partie de cette étude que la cession d'un contrat synallagmatique, et le contrat de licence en est un, supposait l'intervention du cédé pour que le cédant soit libéré à son égard. Nous ne reviendrons pas sur notre démonstration qui s'applique parfaitement à l'hypothèse qui nous préoccupe. Mais nous resterons foncièrement convaincus qu'à ce titre la solution proposée par la doctrine et confirmée par la jurisprudence est juridiquement inexacte. Le licencié ne doit pas pouvoir céder son contrat, fût-ce avec son fonds de commerce.

Un deuxième argument vient soutenir notre thèse. On constate que toute la théorie de l'exploitation personnelle tend à protéger les intérêts du breveté. Nous prétendons que, contrairement à ce qu'affirmait Roubier, la solution qu'il proposait fait effectivement bon marché de ses intérêts. Car, ce qui intéresse le breveté avant tout, c'est que la licence de son brevet ne tombe pas entre les mains d'un rival. Or, une telle perspective n'est absolument pas exclue, notamment à la faveur d'une concentration, puisque la solution est aussi valable pour les cas de fusion et d'absorption.

C'est bien pourquoi nous nous sommes élevé contre la possibilité de transmettre la licence aux héritiers du licencié.

Autant nous étions réticent au sujet de l'impossibilité pour le licencié d'accorder une sous-licence, autant nous estimons que la faculté de céder la licence avec le fonds de commerce constitue une hérésie juridique, et par surcroît peu compatible avec la protection des intérêts que l'on souhaite réaliser par ailleurs. Il nous semble que la sous-licence est nettement moins préjudiciable au breveté, puisque celui auquel il a fait confiance reste toujours son obligé. Si une réglementation législative du contrat de licence devait être proposée, ce serait certainement à cet égard qu'elle serait la plus souhaitable.

CHAPITRE III

LES LIMITES A L'OBLIGATION D'EXPLOITER

385. — L'évocation du problème pourrait laisser penser qu'il consiste à s'interroger sur les limites au-delà desquelles le licencié est affranchi totalement ou partiellement de son obligation. En réalité, c'est sous un angle différent que nous nous proposons d'examiner la question. La raison en est que l'exploitation du brevet n'est pas seulement une obligation, mais qu'elle est aussi un droit. Cette originalité conduit à examiner les limites d'une obligation dont le non-respect est susceptible d'entraîner des sanctions. C'est évidemment un aspect caractéristique de notre matière, car il est rare de devoir prévoir des sanctions à l'égard du débiteur d'une obligation qui l'exécute. Un tel excès de zèle n'est pas monnaie courante. Il s'explique en ce qui concerne le licencié, qui pourrait être tenté d'outrepasser ses droits tout en exécutant ses obligations. Autrement dit, franchissant les limites de son contrat, le licencié fait preuve d'une attitude répréhensible. Il a par conséquent à sa charge, à partir d'un certain moment, une obligation de ne pas faire. Ceci nous conduira à étudier ces différentes limites, qui peuvent tenir au temps (section I), à l'espace (section II) et à l'objet concédé (section III).

Section première.

LES LIMITES QUANT AU TEMPS

386. — La liberté contractuelle peut parfaitement permettre au breveté de ne concéder qu'une partie seulement de son monopole. Que la licence soit simple ou exclusive, le concédant a la faculté de restreindre la jouissance du brevet. On se trouve alors en présence d'une licence restreinte. Or, la licence pourra être restreinte dans le temps (1). En principe, une licence accordée pour une durée indéterminée a pour terme l'expiration du brevet sur lequel elle porte. Mais la durée peut être moindre. En dehors de l'expiration normale du contrat, les relations contractuelles peuvent aussi prendre fin pour des raisons purement accidentelles : résolution ou résiliation du contrat pour inexécution des obligations de l'un ou de l'autre des contractants. Si le brevet est encore en vigueur, le licencié non seulement n'a plus l'obligation d'exploiter,

(1) E. Pouillet, *op. cit.*, n° 277 *bis*, p. 342; — P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 186, p. 269.

mais en perd aussi le droit. Qu'advient-il si, au mépris de cette interdiction, il continue à exploiter ? Le licencié devient alors contrefacteur (2). La cour de Paris a même considéré que le licencié ne pouvait plus continuer à vendre un produit similaire sous la même marque qui cependant lui appartient. Les tiers pourraient être induits en erreur en pensant qu'il s'agit toujours du même produit. Il s'agirait, en l'occurrence, d'un acte de concurrence déloyale. La solution est rigoureuse, car elle conduit à rendre une marque inutilisable. Nous pensons que seules les circonstances assez particulières et obscures de l'espèce peuvent l'expliquer. En effet, il nous semble qu'une marque, si elle ne peut plus être utilisée en tant que marque de fabrique, doit encore pouvoir l'être à titre de marque de commerce. Le licencié ne serait-il pas autorisé à employer sa marque pour des objets concurrents qu'il ne fabriquerait pas et pour lesquels il se contenterait d'assurer la vente ? Faire semblable défense au licencié paraît bien rigoureux.

Section II.

LES LIMITES QUANT A L'ESPACE

387. — Le premier problème qu'il convient de résoudre consiste à savoir si de telles limitations doivent être considérées comme valables (§ 1er). Dans l'affirmative, on s'interrogera sur les sanctions encourues par le licencié qui ignore ces restrictions (§ 2).

§ 1er. — *La validité de la limitation territoriale.*

388. — La question mérite d'être examinée, à la fois sous l'angle du droit interne et sous l'angle du droit communautaire de la concurrence.

A. — *En droit interne.*

389. — Doctrine et jurisprudence sont unanimes à reconnaître au breveté la faculté de restreindre la licence dans l'espace (3). Elle peut être limitée à une région ou à un pays déterminé. Une telle restriction est non seulement valable, mais souvent imposée en raison du principe de la territorialité du brevet. Ce principe signifie que les prérogatives du breveté vont seulement s'exercer dans le cadre des frontières de l'Etat qui a accordé le brevet. Si un inventeur veut protéger sa découverte dans plusieurs pays, il devra nécessairement demander et obtenir plu-

(2) Cass. civ. 29 janv. 1907 : *Ann. prop. ind.* 1907, 173; — Paris 13 déc. 1882 : *Ann. prop. ind.* 1884, 92; — Paris 22 janv. 1905 : *Ann. prop. ind.* 1906, 49; — Paris 10 nov. 1959 : *Ann. prop. ind.* 1960, 58.

(3) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 186, p. 269; — Cass. com. 25 avril 1968 : *Bull. civ.* 1968, IV, 114, n° 130; — *D.* 1968, *Somm.* 103; — *Propriété industrielle, Bulletin documentaire* n° 3 du 1er nov. 1968, IIIe part., p. III-23; — *J.C.P.* 1968, IV, 93; — *Rev. trim. dr. com.* 1968, 700, n° 12, obs. A. Chavanne.

sieurs brevets, chaque brevet correspondant à un pays déterminé. C'est bien pourquoi le brevet européen présenterait un très grand intérêt, puisqu'il serait valable, non plus dans un Etat donné, mais dans le cadre de plusieurs Etats (les six Etats de la C.E.E.). Ainsi, le brevet national ne donne aucune prérogative en dehors des frontières de chaque Etat, en sorte que le breveté sera obligé de limiter sa licence au moins à l'Etat sur le territoire duquel son invention est protégée. D'ailleurs, en pratique, l'inventeur qui a obtenu un brevet dans plusieurs pays, pour la même invention, concédera une licence dans chacun de ces pays à des concessionnaires différents.

390. — Il se pose alors la question de savoir si le licencié peut exporter dans un autre pays. Souvent les brevetés prennent le soin de prévoir une clause dans le contrat interdisant au licencié d'exporter. La jurisprudence (4) semble considérer cette clause comme valable, et la doctrine estime qu'elle est implicitement stipulée dans le contrat (5). Toutefois, sa validité nous paraît être plus douteuse lorsqu'elle est rédigée de telle sorte que le licencié s'engage à ne pas vendre le produit à toute personne qui, à sa connaissance, aurait l'intention de l'exporter tel quel en dehors du territoire concédé (6). En effet, par cet engagement, le licencié risque de se placer sous le coup de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui réprime le refus de vente. On peut assurément se demander si l'engagement que le licencié a pris vis-à-vis du breveté est suffisant à justifier son refus de vente. Il n'est pas impossible que les tribunaux considèrent que l'interdiction imposée par le breveté est abusive et par conséquent nulle. C'est là un danger que nous croyons devoir dénoncer, car il n'est pas exclu qu'on en vienne un jour en France à faire application de la théorie de l'épuisement du droit, dégagée en Allemagne, et selon laquelle le breveté a épuisé son droit de monopole à partir du moment où il a fait une opération en vertu de ce droit. Or, cette première opération juridique pourrait être celle consistant à avoir concédé une licence. Dès lors, le breveté n'aurait plus de droit de suite sur son invention pour tout ce qu'elle devient en aval du licencié.

Il est vrai que l'on rencontre aussi des clauses au contenu moins sévère (7), dans lesquelles le licencié ne s'engage qu'à prendre toutes dispositions requises pour que les tiers auxquels il vendra le produit n'enfreignent pas l'interdiction d'exporter. Cette clause est moins dan-

---

(4) Cass. com. 25 avril 1968, précité.

(5) R. Franceschelli, R. Plaisant, J. Lassier, *Droit européen de la concurrence*, 1967, n° 340, p. 141 et s.

(6) La clause est rédigée comme suit : « Le licencié ne devra en aucun cas utiliser ladite invention, fabriquer ou vendre les produits à l'extérieur des territoires concédés, ni vendre les produits à l'intérieur desdits territoires, à toute personne qui, à sa connaissance, aura l'intention de les exporter tels quels en dehors desdits territoires. »

(7) Elle peut être rédigée de la façon suivante : « Le bénéficiaire du présent contrat étant limité aux territoires concédés, le concessionnaire s'interdit d'exporter directement ou indirectement le produit concédé en dehors desdits territoires. Il s'engage par conséquent à prendre toutes dispositions requises pour que les tiers auxquels il le vendra n'enfreignent point la présente disposition. »

gereuse pour le licencié en ce sens qu'il lui suffira de prévenir ses acheteurs de l'interdiction qui frappe les produits vendus pour qu'il soit considéré comme ayant respecté ses engagements. Mais une telle clause, au demeurant plus souple, risque néanmoins d'être un jour déclarée nulle par la jurisprudence en raison de ce qu'elle constitue un abus du droit de monopole conféré par le brevet à son titulaire. On hésitera certainement dans l'avenir à reconnaître au breveté le droit de suivre la destination de son produit dès l'instant où il n'est plus à sa disposition. Car c'est là, à notre avis, le vestige d'un protectionnisme révolu.

Et c'est à juste titre que la doctrine émet de sérieuses réserves à l'égard de la validité d'une licence de vente limitée à une partie du territoire français (7 *bis*). M. Plaisant observe, en effet, qu'une licence de brevet de fabrication peut être concédée pour un lieu déterminé ou partie du territoire français. En revanche, estime-t-il, une licence de vente ne peut être accordée que pour l'ensemble du territoire français. Quelles sont alors les raisons de cette différence ? L'auteur en donne l'explication. Dès que le produit est fabriqué et vendu, « il peut être utilisé ou revendu sans licence, le droit sur le brevet n'intervient plus ». Et M. Plaisant ajoute : la loi française interdit le refus de vente, ce qui oblige le licencié ou l'intermédiaire de satisfaire aux demandes qui lui sont faites. Il faut noter par conséquent que le principe même d'une licence de vente restreinte sur le plan français paraît pour le moins suspect et risque un jour ou l'autre d'être condamné. Certes, une licence de fabrication ne court pas le même danger, car son titulaire n'est pas conduit à commettre le délit prévu par l'ordonnance du 30 juin 1945.

B. — *En droit communautaire.*

391. — La clause limitant la territorialité de la licence est-elle valable au regard des dispositions du traité de Rome ? En particulier, les clauses de non-exportation ne constituent-elles pas un abus de monopole de la part du breveté ?

Elles seront certainement considérées comme valables lorsque la même invention n'est pas protégée dans le pays dans lequel le licencié entend exporter, alors qu'il existe un brevet identique pris par un tiers. Il est normal que le breveté veuille éviter une poursuite en contrefaçon en raison de l'introduction par son licencié, sur un territoire étranger, de produits pouvant contrefaire un brevet valablement déposé.

392. — La question est plus délicate lorsque le breveté insère dans le contrat de licence une clause de non-exportation dans le seul but de sauvegarder l'exclusivité qu'il a consentie à un licencié étranger.

(7 *bis*) R. PLAISANT, *L'arrêt Parke-Davis et les droits de propriété industrielle : La propriété industrielle*, fév. 1969, n° 2, p. 47.

Pareille clause ne contrevient-elle pas aux dispositions de l'article 85 du traité de Rome ? Le problème mérite d'être posé. On sait que l'article 85, § 1er, du traité stipule que sont incompatibles avec le marché commun et interdits, toutes ententes, accords ou pratiques concertées, susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (8). Or, il est à craindre que la clause de non-exportation ne constitue précisément une pratique concertée et restrictive de la concurrence en raison du partage de marché qu'elle réalise. Elle risque, par conséquent, de tomber parfaitement sous l'incrimination d'entente au sens de l'article 85 du traité de Rome. Il peut en être ainsi dans le cas où l'interdiction d'exporter concerne un pays dans lequel le breveté n'aura pas demandé le même brevet. Est-il alors concevable que l'un quelconque des pays du marché commun puisse se voir privé du bénéfice d'une invention exploitée dans les autres ? Une telle situation serait vraisemblablement contraire à l'esprit du traité de Rome. Un contrat de licence ne doit pas permettre de tels abus. Et nous n'en voulons pour preuve que le récent arrêt rendu par la *Cour de justice des communautés européennes de Luxembourg* en date du 29 février 1968 (9). Il est certainement utile d'exposer rapidement les faits de l'espèce. Le problème posé concerne l'introduction de produits pharmaceutiques dans un territoire de la C.E.E. On sait que les produits pharmaceutiques ne sont pas brevetables en Italie. Il suffit donc de copier ce qui se fait ailleurs pour le vendre bon marché dans ce pays. Or, aux Pays-Bas, une société américaine de produits pharmaceutiques dénommée Parke-Davis est propriétaire d'un certain nombre de brevets couvrant des procédés d'obtention d'un produit pharmaceutique. Cette même société est titulaire des brevets parallèles en France, Belgique, Allemagne et au Luxembourg. Une société belge grossiste en médicaments, ayant une filiale aux Pays-Bas, Centrafarm, achète le même produit que celui faisant l'objet des brevets de procédés à un industriel italien qui a plagié le procédé de Parke-Davis. Ceci est légalement possible en Italie. Mais, ayant acheté ces produits en Italie, cette société les importe aux Pays-Bas. On s'en doute, Parke-Davis introduit une procédure de saisie-contrefaçon, et l'affaire vient ainsi devant les tribunaux néerlandais. En première instance, la société Centrafarm est

---

(8) Quant à l'article 86 du traité, il déclare incompatible avec le marché commun et il interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, « le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ».

(9) Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes de Luxembourg du 29 fév. 1968, aff. 24/67 *Parke-Davis and Co* c. *Sociétés Probel, Reese, Beintema-Interpharm* et *Centrafarm : D.* 1968, 581, note J. ROBERT; *J.C.P.* 1968, II, 15674.

V. aussi : R. PLAISANT, *Le principe de la territorialité des brevets d'invention et le traité de C.E.E. : D.* 1967, chron. 31, p. 259, qui pose le problème au moment où la Cour de justice du Luxembourg en était saisie. V. également l'étude très intéressante de M. R. Plaisant sur les conclusions à tirer de l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes. (*L'arrêt Parke-Davis et les droits de propriété industrielle : La propriété industrielle*, fév. 1969, n° 2, p. 47.)

condamnée. Sur appel, la cour d'appel de La Haye est saisie du litige. La société importatrice soutient pour se défendre que l'action en contrefaçon pour importation de produits contrefaisants tend à mettre en échec l'article 85, § 1er, du traité de Rome, qui interdit les accords ou actions qui restreignent, limitent ou faussent le jeu de la concurrence.

La cour d'appel de La Haye s'empare de cette opportunité pour saisir la Cour de justice comme l'autorise l'article 177 du traité de Rome, en vue de l'interprétation préjudicielle des articles 85, § 1er, et 86 du même traité (10).

La Cour de justice européenne a rendu son arrêt. Il est possible d'en tirer les renseignements suivants :

— La Cour admet qu'un breveté peut s'opposer très licitement à l'entrée d'un produit qui a été fabriqué dans un autre territoire du marché commun où il n'est pas brevetable.

— Mais elle précise aussitôt que si le propriétaire d'un droit de propriété industrielle peut et doit même exercer à titre personnel toutes les prérogatives attachées à ce droit, et notamment interdire des utilisations au mépris de son droit exclusif, en revanche, les conventions, accords ou pratiques concertées qu'il serait amené à conclure avec des tiers peuvent, le cas échéant, tomber sous le coup de l'article 85 du traité.

— De même, estime la Cour, l'exploitation de tels accords (licences notamment) peuvent constituer éventuellement des cas d'exploitation abusive de position dominante, tels qu'ils sont prévus et réprimés par l'article 86 du traité. Et la Cour de poursuivre, en ayant à l'esprit la licence que la société Parke-Davis avait accordée aux Pays-Bas : « que cependant, en dépit des allusions faites à une telle situation au cours de la procédure, et dont l'appréciation relève de la seule cour d'appel de La Haye, le libellé des questions posées et l'état du dossier ne permettent pas à la Cour de retenir cette hypothèse. » (11).

— Enfin, il est utile de noter que, pour la Cour, « le fait pour le licencié de vendre le produit à un prix supérieur ne constitue pas nécessairement un abus de position dominante ».

Cette décision nous paraît être d'une importance capitale. Elle n'a d'ailleurs pas manqué d'émouvoir les milieux de la propriété industrielle.

---

(10) L'article 177 du traité de Rome permet à toute juridiction nationale de saisir la Cour de justice européenne lorsqu'elle est gênée dans l'interprétation d'une clause du traité. Il s'agit en quelque sorte d'une consultation juridique préalable.

(11) M. J. Robert, dans la note sous l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (*D.* 1968, 581, précité), écrit : « Il n'est pas douteux que la position dominante peut découler non pas tant de l'usage que de la seule propriété d'un brevet ou la concession d'une licence de celui-ci. Mais il y faut sans doute la réunion de plusieurs circonstances économiques. La première en est l'absence d'un brevet concurrent pour un produit similaire et concurrentiel. La seconde, l'absence d'un produit de remplacement non breveté, qui placerait le produit breveté au même niveau que s'il ne l'était pas. La troisième, qu'il existe un besoin important pour le produit considéré. »

Si elle devait être suivie, ce serait certainement la condamnation du contrat de licence exclusive (12). Il faut d'ailleurs remarquer que la Commission de Bruxelles, dans le mémoire qu'elle a remis à la Cour, s'est montrée hostile au cloisonnement du marché commun par des contrats de licence (13).

Certes, il ne faut pas exagérer la portée de l'interdiction de cloisonner le marché par voie contractuelle. Ainsi, l'inventeur titulaire de brevets dans les six pays peut valablement céder ses brevets à des personnes différentes. Ce faisant, il fera apparaître un cloisonnement parce que l'unité de propriété a disparu. Et pourtant la doctrine admet qu'une telle opération n'est pas contraire à l'article 85 (13 *bis*). Elle estime que le propriétaire d'un brevet ne peut pas violer les dispositions de l'article 85 « lorsqu'il ne fait que demander son droit ». M. Plaisant, émettant cette opinion, ajoute que la solution doit être la même pour le transfert en jouissance, c'est-à-dire pour la licence, du moins lorsqu'elle est *pure et simple*. Il convient cependant de reprendre la conclusion de l'auteur sur ce point et qui écrit : « Restent les cessions et licences parallèles. Nous avons indiqué qu'elles ne sont pas soumises à l'article 85 lorsqu'elles sont *pures et simples*, mais il s'agit d'une opinion contraire à celle de la commission, et le débat reste ouvert sur ce point. » Il nous semble qu'il y ait lieu de faire une distinction entre la cession du brevet et la concession de licence. Quant au premier cas, il faut admettre, pensons-nous, que rien ne peut empêcher un breveté de céder les brevets déposés dans les différents pays à des personnes différentes, quand bien même il aboutit à un cloisonnement du marché. Quant au second cas, il n'apparaît pas non plus que la concession de licence à des licenciés différents puisse être contraire aux dispositions du traité de Rome,

---

(12) V. notamment l'article de M. P. Bernard-Danay dans *Les Echos* du 4 *mars* 1968. A noter que la cour de Paris, par un arrêt du 22 février 1967, a décidé que le contrat par lequel un médecin, sans aucune restriction ni limite géographique, a concédé à un laboratoire la licence unique et exclusive de fabriquer, d'utiliser, d'exploiter et de vendre des spécialités pharmaceutiques, ne comportait aucune pratique restrictive de la concurrence. Au contraire, a décidé la Cour, un tel accord place le laboratoire dans la position d'un titulaire de licence, c'est-à-dire d'un producteur intégrant son propre réseau de distribution (Paris 22 fév. 1967 : *J.C.P.* 1967, II, 15233, note J. ROBERT).

(13) Certains auteurs estiment : « Il est permis de conclure que les contrats de licence exclusive de brevet à caractère international ne se trouvent nullement en dehors du champ d'application de l'article 85, § 1er, ainsi qu'une partie de la doctrine l'avait déjà considérée. Il s'agit, en effet, de l'exercice de droits découlant d'un ou plusieurs brevets, liés à un accord entre entreprises, qui est susceptible d'affecter le commerce entre états membres. » Tel serait l'avis de M. Collin, rapporté à la *Revue des périodiques de l'I.N.P.I.* 1968, 1er trim., IIe part. L'auteur ajoute, en évoquant le contrat de licence : « Il paraît donc important de procéder à leur notification auprès des autorités communautaires. » (R. COLLIN, note sous l'arrêt du 29 fév. 1968 de la Cour de justice des communautés européennes : *Ann. prop. ind.* 1968, 1). A. CHAVANNE estime de son côté que « la Cour a donné une réponse qui ne pouvait pas faire de doute : l'exercice normal des droits de propriété industrielle ne constitue pas une atteinte aux articles 85 et 86 du traité de Rome. Il n'en irait autrement que si, à l'occasion d'un brevet, par des jeux de licences croisées, par exemple, des industriels aboutissaient à réaliser des abus de position dominante. » (A. CHAVANNE, obs. *Rev. trim. dr. com.* 1968, 1035, n° 7.)

(13 *bis*) R. PLAISANT, *L'arrêt Parke-Davis et les droits de propriété industrielle : La propriété industrielle*, fév. 1969, n° 2, p. 47.

lorsqu'il s'agit de licences simples, c'est-à-dire non exclusives. En revanche, ce que l'on veut éviter, sans doute, c'est le cloisonnement d'un marché par le jeu de licences exclusives. La licence exclusive, en effet, oblige le breveté à intervenir chaque fois qu'il est porté atteinte à l'exclusivité de son licencié et même si cette atteinte provient d'un licencié étranger. La licence simple, au contraire, n'empêche pas un licencié étranger d'exploiter sur le même territoire l'objet du brevet. Cette exploitation étant le fait d'un licencié, le monopole du breveté n'en souffre pas, et celui-ci n'a pas à s'en plaindre.

L'enseignement que nous devons tirer de cette décision, c'est que le breveté, pour assurer la protection d'une exclusivité d'un licencié, établi sur le territoire d'un pays membre, n'est plus, en principe, admis à restreindre les droits d'un autre, exploitant sur le territoire d'un pays différent. En définitive, la clause de non-exportation risque d'être considérée comme nulle, lorsqu'elle ne tend qu'à protéger un licencié d'un autre pays du marché commun. A lire l'arrêt Parke-Davis, et notamment la prise de position de la Commission de Bruxelles à propos de cette affaire, on constate une évolution vers cette notion de l'épuisement du droit du breveté dont nous faisions état auparavant. La Commission estime, en effet, que, dès l'instant où le breveté a reçu sa rémunération par le versement des redevances effectué par le licencié, celui-ci peut faire circuler librement l'objet breveté sans que le titulaire du brevet ne puisse agir pour protéger un licencié d'un autre pays du marché commun. Le marché commun se situera donc au niveau des licenciés. Or, marché commun est bien synonyme de marché unique. Certes, toutes ces conséquences sont très graves et risquent, si elles devaient se produire, de porter un coup sérieux au contrat de licence, du moins quant à l'exclusivité. Pour l'instant, il reste à noter l'esprit de la commission, qui estime qu'une fois la rémunération perçue le droit du breveté est épuisé. C'est le signe d'un éloignement de l'ancienne conception, droit du breveté, droit de propriété, pour un rapprochement de l'idée de récompense, qui constitue le système organisé dans les pays socialistes par le certificat d'inventeur. C'est une nouvelle étape vers la socialisation du droit.

§ 2. — *Les sanctions de la violation des limites territoriales.*

393. — Quelles sont les sanctions que peut encourir le licencié qui, à l'occasion de son exploitation, outrepasse les limites fixées par le contrat ?

A l'égard de son concédant, du moins en droit français, il est considéré comme contrefacteur (14). Nous pensons qu'en méconnaissant les restric-

(14) P. ROUBIER, *op. cit.*; — P. MATHELY et R. PLAISANT, *op. cit.*, fasc. 24, n° 92; — Trib. civ. Seine 10 nov. 1920 : *Ann. prop. ind.* 1921, 48.

tions imposées par le contrat, le licencié s'expose, en outre, au risque d'une résolution du contrat de licence à ses torts et griefs.

Mais, en exploitant en dehors du territoire qui lui a été concédé, le licencié peut aussi porter préjudice à un autre licencié, bénéficiaire d'une licence pour le territoire sur lequel le premier a exploité de façon indue. Or, le licencié victime de ces agissements ne peut pas agir en contrefaçon, puisque, par hypothèse, il n'est pas exclusif. Il agira alors par une action en concurrence déloyale. La Cour de cassation, par un arrêt récent, vient encore de confirmer cette possibilité pour le licencié (15). Une société allemande titulaire d'une licence de fabrication et de vente pour tous les pays, sauf la France, avait introduit en France l'objet du brevet concédé par l'intermédiaire d'un représentant français. Le bénéficiaire de la licence pour le même brevet en France assigne alors le licencié allemand et son représentant français en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. La demande est accueillie par les juges du fond. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le représentant français qui entendait se prévaloir de sa bonne foi. La Cour suprême déclare : « ... qu'avisé de l'exclusivité accordée à la société..., il a persisté à introduire et à vendre en France des machines Libra, fabriquées en Allemagne, bénéficiant ainsi de la réputation commerciale que ces machines avaient acquise du fait de l'activité déployée par la société... pour les faire connaître; cette société ayant effectué dans ce but une importante publicité ». On ajoutera que, sous l'empire de la loi de 1968, l'exclusivité dont bénéficiait le licencié français lui permettrait d'agir personnellement en contrefaçon.

Il résulte de ce qui précède que les clauses instituant des limites au droit d'exploiter du licencié sont valables, en droit français, même lorsqu'elles interdisent l'exportation. Leur validité est déjà plus douteuse en droit communautaire de la concurrence lorsqu'elles ne visent qu'à protéger un autre licencié.

Section III.

LES LIMITES QUANT A L'OBJET

394. — C'est ainsi que le breveté peut dissocier la vente et la fabrication en confiant la licence de la première à un licencié et la licence de la seconde à un autre. Semblable dissociation est parfaitement valable, et le titulaire d'une licence ne peut empiéter sur les prérogatives de l'autre sans se rendre coupable de contrefaçon.

---

(15) Cass. com. 25 avril 1968 : *Bull. civ.* 1968, IV, 114, n° 130; *D.* 1968, Somm. p. 103, précité.

395. — De même, la licence peut être donnée pour toutes les applications possibles de l'invention, comme elle peut être donnée pour certaines d'entre elles seulement. En principe, donc, si le licencié fait usage d'une application qui n'est pas comprise dans le contrat, il est susceptible de poursuites en contrefaçon. Mais une difficulté peut apparaître Souvent la définition des applications dont licence est donnée est imprécise, obscure ou incertaine. Comment faut-il interpréter la clause ? Peut-on se fonder sur le principe d'interprétation restrictive ? Il est difficile de l'admettre, car il en résulterait trop aisément une limitation indue et exagérée des droits du licencié. Convient-il alors d'interpréter la clause de manière plutôt favorable au licencié ? Il est vrai que l'on peut faire appel à l'article 1162 du Code civil, qui stipule : « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. » Mais qui du breveté ou du licencié doit être considéré comme le stipulant ? En matière de bail, il semblerait que le stipulant soit le preneur et que la clause doive être interprétée en faveur du bailleur (16). A s'en tenir à cette règle, ce serait le licencié qui ferait les frais d'une rédaction incomplète ou défectueuse de la clause. Il importe donc de prendre grand soin de délimiter très exactement l'objet du contrat.

396. — La licence peut être donnée pour la location seulement, la vente étant interdite. Vendre en dépit de cette interdiction constitue un acte de contrefaçon.

397. — Le breveté est aussi en droit de limiter les ventes du produit à un certain quantum (17). Cette limitation peut surprendre. Le breveté n'a-t-il pas intérêt à ce que le licencié exploite au maximum, en particulier lorsque les redevances sont fonction du chiffre d'affaires ? A la vérité, le breveté peut parfois craindre une exploitation trop intense du licencié. Et, pour éviter d'être trop sérieusement concurrencé, il préférera fixer une limite plafond que le licencié ne devra pas dépasser.

398. — Enfin, le breveté peut insérer une clause de clientèle réservée par laquelle le licencié s'engage à ne vendre l'objet de la licence qu'à une catégorie de clients. Le licencié qui appliquera cette clause sera conduit à refuser la vente aux acheteurs n'entrant pas dans la catégorie prévue. Il risque alors de contrevenir aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur le refus de vente. L'efficacité de cette clause est donc plutôt sujette à caution. Elle constitue une restriction à la circulation du produit breveté allant à l'encontre des prescriptions de l'ordonnance du 30 juin 1945.

---

(16) Cass. civ. 10 mai 1948 : *Gaz. Pal.* 1948, 2, 41; *Bull. civ.* 1948, 470, n° 137.
(17) R. Franceschelli, R. Plaisant et J. Lassier, *op. cit.*, n° 359, p. 149.

399. — En revanche, il y a obligation pour le licencié d'apposer sur le produit l'indication du brevet. Toutefois, les auteurs s'accordent pour reconnaître que sa violation ne constitue pas une contrefaçon (18). Cette dernière observation nous conduit à faire deux remarques :

400. — D'une part, toute violation des obligations du contrat de la part du licencié ne constitue pas un acte de contrefaçon. Il y a lieu, à cet égard, de faire la distinction entre la violation d'une condition ayant trait au contrat et celle touchant au droit concédé. En dépassant les limites de son contrat, le licencié retombe sous l'empire du monopole du breveté par l'atteinte qu'il porte au droit concédé. Au contraire, en violant les autres obligations du contrat, le licencié commet une faute relevant de l'article 1184 du Code civil entraînant la résolution ou la résiliation du contrat. Comme l'écrivait Roubier : « En un mot, il faut distinguer ce qui constitue violation du monopole du breveté de ce qui constitue simple violation du contrat. » (19). Ainsi, le non-paiement des redevances représente l'exemple type de la simple violation du contrat.

D'autre part, si le licencié vient à porter atteinte au monopole du breveté, il se place en état de contrefaçon et engage sa responsabilité, non seulement à l'égard du breveté, mais encore vis-à-vis de ses acheteurs, qui, à leur tour, pourront être condamnés pour contrefaçon. Dans la mesure où, en dépit de leur bonne foi, ils seraient condamnés par une juridiction civile — la bonne foi étant inopérante au civil — ils seraient en droit de recourir contre le licencié. Le système étudié dans la première partie de notre étude à propos des relations breveté-licencié étant applicable en l'espèce, il suffisait de le rappeler.

401. — Ainsi se trouvent décrites les limites à l'obligation d'exploiter, qui sont en même temps les limites au droit d'exploiter que confère le contrat de licence à celui qui en est titulaire. C'est là, parmi tant d'autres, l'une des originalités de la matière. Et par là même, s'achève l'examen de l'obligation d'exploiter qui constitue la pièce maîtresse de la construction des obligations à la charge du licencié. Le moment est donc venu de conclure.

---

(18) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 186, p. 269; — R. FRANCESCHELI, R. PLAISANT et J. LASSIER, *op. cit.*, n° 326, p. 132.
(19) P. ROUBIER, *ibid.*

CONCLUSION

402. — En abordant l'étude de cette obligation, nous avions constaté que, par sa nature même, elle rendait pour le moins difficile sa comparaison avec l'une quelconque des obligations incombant au locataire dans le contrat de louage. A la réflexion, il nous est apparu que c'était là une crainte bien inutile. Nous avons signalé, en effet, que certains autres contrats de louage comportaient une obligation d'exploiter : location-gérance de fonds de commerce, bail à ferme. Seulement, l'analyse à laquelle nous nous sommes livré, démontre combien l'obligation d'exploiter est incompatible avec la notion de licence, simple tolérance. Comment expliquer que le licencié soit obligé d'exploiter dans des conditions aussi rigoureuses alors que le breveté, selon les termes de cette théorie, ne serait tenu qu'à la simple obligation de permettre l'exploitation de son brevet ? Un tel déséquilibre dans un contrat est inadmissible. De plus, en autorisant simplement le licencié à exploiter le brevet, le breveté peut-il demander l'exécution d'une obligation aussi astreignante ? C'est impossible. La présence de cette obligation inflige à elle seule un sérieux démenti à cette théorie.

Mais ce n'est pas tout. L'obligation d'exploiter nous permet de nous rendre compte de l'étroite dépendance dans laquelle se trouve le licencié par rapport au breveté.

Cette dépendance se manifeste par le contrôle sévère que le breveté est en droit d'exercer sur l'activité du licencié. Contrôle des matières premières, de la qualité de la marchandise, des stocks. Et le régime contractuel, loin d'alléger cet assujettissement, vient encore, la plupart du temps, le rendre plus draconien par des clauses enlevant toute liberté au licencié. Tenu d'exploiter, il lui est imposé d'assurer personnellement l'exploitation. Il ne pourra pas recourir au service d'un tiers en lui concédant une sous-licence. C'est une exploitation sans partage. Tout au plus est-il autorisé à recourir à la sous-traitance. Pire, encore, il ne peut pas se défaire de son contrat, du moins à titre particulier. Car le céder ensemble avec son fonds de commerce constitue la seule faculté qui semble lui être réservée. Encore, avons-nous soutenu l'incongruité de cette solution. Qu'il vienne enfin à dépasser le cadre étroit de son contrat, le licencié sera contrefacteur. C'est donc dans un véritable carcan que se place le concessionnaire en signant son contrat de licence. Il se met délibérément sous la puissance tutélaire du breveté. Il est son obligé au sens plein du terme. Nous dirions même qu'il s'est intégré à l'entreprise du breveté, qui peut le considérer comme faisant partie intégrante de son appareil de distribution.

L'examen de la seconde obligation à la charge du licencié nous montrera si elle est apte à modérer cette situation. A priori, il est peu vraisemblable qu'elle produise cet effet.

TITRE II

L'OBLIGATION DE PAIEMENT DES REDEVANCES

403. — L'obligation pour le licencié de verser des redevances constitue l'une de ses charges essentielles. Elle contribue à donner au contrat de licence sa physionomie de louage. Et, de fait, les obligations du licencié quant au paiement des redevances sont très proches des obligations du locataire relatives au paiement de son loyer. L'assimilation n'est, cependant, pas totale. Des différences importantes se font jour, notamment par l'apparition d'un nouveau droit de contrôle réservé au breveté. C'est là une nouvelle particularité de l'institution que nous étudions. Mais, aborder le problème des redevances suppose que l'on soit renseigné sur l'objet de l'obligation (chapitre I), ainsi que sur sa durée (chapitre II). Il suffira alors de voir brièvement les sanctions attachées à l'inexécution de cette obligation (chapitre III).

CHAPITRE PREMIER

L'OBJET DE L'OBLIGATION

404. — De nombreuses formules de détermination des redevances sont concevables. Certaines conduisent à des redevances fixes (section I). D'autres, au contraire, aboutissent à des redevances variables (section II). La combinaison de plusieurs formules donne lieu à des redevances mixtes (section III). L'une et l'autre de ces formules ne sont pas pratiquées de façon égale. Leur choix dépend souvent des inconvénients et des avantages qu'elles présentent respectivement.

SECTION PREMIÈRE.

LES REDEVANCES FIXES

405. — Le règlement des redevances fixes peut avoir lieu en espèces (§ 1[er]) ou en nature (§ 2).

§ 1[er]. — *En espèces.*

406. — Elles ont pour point commun le fait de consister en une somme forfaitaire fixée par les parties au moment de la conclusion du contrat. Néanmoins, leur règlement peut prendre deux formes différentes, selon qu'elles sont payables en une seule fois ou périodiquement.

En stipulant le versement d'une somme unique, le breveté peut poursuivre plusieurs objectifs. Nous en retiendrons deux qui nous paraissent essentiels. D'une part, le breveté peut avoir des investissements en cours de réalisation ou à l'état de projet pour lesquels le versement d'une somme relativement importante constitue un appoint appréciable. Il peut aussi vouloir se prémunir par cette formule contre les conséquences d'une fin prématurée du contrat de licence. En pareil cas, le but visé par le breveté est déjà moins avouable sur le plan moral. Qu'en est-il du point de vue juridique ? A supposer que la mauvaise foi du breveté soit démontrée, nous pensons qu'il serait tenu au remboursement de la redevance. Au contraire, si tel n'était pas le cas, qu'adviendrait-il de la redevance payée pour l'exploitation d'un brevet tombé dans le domaine public en raison de sa nullité ? On sait que la jurisprudence n'autorise pas la répétition des redevances versées antérieurement à la décision

judiciaire prononçant la nullité, lorsqu'elles sont payables périodiquement. Le licencié n'est libéré que pour l'avenir. En fonction de cette jurisprudence, nous estimons que le licencié qui s'est acquitté d'un versement unique, doit être en droit de prétendre au remboursement de la somme payée, proportionnellement à la durée de jouissance du brevet.

Nous nous expliquons à l'aide d'un exemple. Prenons l'hypothèse d'un contrat conclu pour une durée de dix ans, moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 100 000 francs. Supposons encore que le brevet qui en est l'objet soit frappé d'annulation cinq ans après la conclusion du contrat. Nous pensons alors que le licencié peut demander le remboursement d'une somme de 50 000 francs représentant la durée pendant laquelle il est privé de la jouissance du brevet. Certes, si le licencié répugne à demander la restitution de la partie de redevances payées indûment, il lui reste toujours la faculté de demander son dédommagement dans le cadre d'une action en dommages et intérêts. Mais, pour les fixer, il faudra recourir à la démonstration que nous venons de faire. Supposons maintenant que le contrat de licence prenne fin de façon anticipée par le fait du licencié, tel que la cessation de ses activités ou la cession de son entreprise. Peut-il prétendre au remboursement des redevances versées ? Nous pensons qu'en pareil cas les redevances restent acquises au breveté. Qu'en est-il alors de l'hypothèse dans laquelle le licencié décède ? En principe, la licence continue avec les héritiers. Mais si le breveté s'y oppose ?

Pareille formule de versement forfaitaire n'est pas toujours recommandée pour le breveté, ni possible pour le licencié. Elle n'est pas recommandée pour le breveté en ce sens que la formule usitée a pour conséquence de rendre le breveté absolument étranger à la rentabilité de son invention. Pour peu qu'elle connaisse un certain succès commercial, une rémunération dépendant des résultats de l'exploitation serait plus profitable. Mais la formule n'est pas toujours possible pour le licencié. Elle suppose, en effet, des disponibilités financières qui ne sont pas à la portée de tous les licenciés. De plus, l'impossibilité dans laquelle se trouve le licencié de se renseigner sur l'avenir de l'invention lui impose de ne pas s'engager dans une voie comportant autant d'incertitude. La prudence le conduira ainsi à préférer une formule prévoyant des versements successifs.

En effet, tout en conservant son caractère forfaitaire, la redevance peut aussi être payée par versements périodiques. La périodicité peut être fixée au mois ou à l'année. L'inconvénient majeur de cette formule réside encore dans le fait que le breveté n'est pas associé aux résultats de l'exploitation. Mais il est un autre inconvénient qu'il convient de dénoncer, c'est celui d'exposer le breveté aux aléas d'une dévaluation monétaire. Ce danger n'est pas propre aux redevances fixes, on le rencontre également dans certains cas de redevances variables.

§ 2. — *En nature.*

407. — Le règlement des redevances fixes peut aussi avoir lieu en nature. Ce sera le cas de l'apport d'un brevet ou d'une licence en société. L'apporteur reçoit un certain nombre d'actions ou de parts sociales en rémunération de son apport. Il est rétribué une fois pour toutes, et la société bénéficiaire de son apport ne lui doit que le règlement des droits pécuniaires attachés à ses titres. Elle n'a donc aucune redevance à lui verser. Mais l'apporteur subit les risques de l'entreprise. En particulier, en cas de dissolution de la société, le brevet ou la licence font partie de la masse des biens composant l'actif social, de sorte que l'apporteur ne peut distraire de cette masse un élément quelconque au détriment des autres créanciers (1). Il est vrai qu'une faculté de reprise peut être stipulée, mais elle ne pourra jouer qu'autant que la société est *in bonis* (2).

Cette série d'inconvénients propres à l'apport en société constitue souvent un frein chez ceux qui envisagent d'y recourir.

SECTION II.

LES REDEVANCES PROPORTIONNELLES

408. — Deux questions doivent être examinées. La première, quant à l'assiette devant servir de base à la détermination des redevances (§ 1er), la seconde, quant au taux de la redevance (§ 2).

§ 1er. — *L'assiette de la redevance.*

409. — Il s'agira, en premier lieu, de savoir sur quel objet doit porter le calcul de la redevance (*a*). Ensuite, la part qui doit être faite à la rémunération du brevet et du *know-how* lorsque les deux coexistent dans le même contrat (*b*).

410. — a) *Quant à l'objet sur lequel doit porter la redevance :* L'évocation du problème fait penser à la nécessité de rédiger avec le plus de clarté possible la clause déterminant l'objet du contrat sur lequel doivent porter les redevances. Très souvent, la situation est fort simple. On se trouve en présence d'un objet unique, facilement identifiable, parfaitement individualisé, réalisé entièrement par le brevet concédé. La redevance sera calculée soit en fonction du nombre d'objets

---

(1) Cass. civ. 7 juin 1886 : *S.* 1890, 1, 406; — Cass. req. 26 fév. 1906 : *S.* 1906, 1, 271; — Aix 7 avril 1865 : *S.* 1866, 2, 246.

(2) Trib. civ. Cognac 26 juil. 1861 : *Ann. prop. ind.* 1862, 392, confirmé par Bordeaux 22 janv. 1862 : *Ann. prop. ind.* 1862, 394.

fabriqués, soit en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la vente de l'objet.

Mais l'assiette des redevances est quelquefois plus délicate à déterminer. Il en est ainsi lorsqu'une invention porte sur une opération se situant au milieu d'une fabrication. En d'autres termes, lorsque l'invention ne recouvre pas la totalité de l'objet fabriqué, comment calculer la redevance ? De même, le breveté peut stipuler, pour des raisons de commodité, que la redevance sera due, non pas en fonction de l'objet même du brevet, mais aussi de l'objet auquel s'intègre le procédé donné en licence. Ce sont là des sources de difficultés qu'il sera judicieux d'éviter par une clause adéquate du contrat. En effet, dans la mesure où la redevance est calculée sur l'ensemble de l'objet alors que l'invention n'intervient que pour partie seulement dans sa fabrication, il est normal que le taux des redevances soit réduit. Il appartiendra au licencié de veiller à ce que le montant de la redevance ne prenne pas des proportions énormes par le jeu des règles de détermination fixées d'un commun accord entre les parties.

411. — b) *Quant au partage de la redevance pour la rémunération du brevet et du know-how :* Dans la mesure où le breveté s'engage à fournir du *know-how* en même temps que le brevet donné en licence, il entend obtenir une rémunération spéciale pour son savoir-faire. Il est alors utile de distinguer très nettement les redevances devant rémunérer le brevet de celles appelées à rémunérer ce savoir-faire. En effet, alors que le brevet peut tomber dans le domaine public, le licencié profitera toujours des tours de main du breveté. Celui-ci est donc en droit de prétendre au versement des redevances correspondantes. D'où la nécessité de faire le départ entre les différentes redevances devant rémunérer des services distincts. De plus, en pratique, le taux varie selon l'objet rémunéré.

§ 2. — *Le taux de la redevance.*

412. — Si ces redevances sont qualifiées de proportionnelles, c'est parce que leur montant est fonction soit des quantités vendues (A), soit du chiffre d'affaires réalisé (B), soit encore des bénéfices résultant de l'exploitation (C). Tous ces modes de détermination des redevances ont pour caractéristique commune d'associer le breveté aux efforts du licencié.

A. — *La redevance calculée en fonction de l'unité vendue.*

413. — D'un point de vue purement pratique, ce mode de calcul présente l'avantage d'être simple, tout en permettant au breveté de profiter du succès que connaît son invention. Il sera stipulé que le concessionnaire versera une somme déterminée par objet vendu. Il suffira de multiplier ce nombre d'articles vendus par le prix fixé pour l'unité

afin de parvenir à la somme due. Certes, le licencié devra tenir une comptabilité spéciale permettant au breveté d'effectuer les contrôles qu'il désire.

La rémunération du breveté varie donc en fonction de la production du licencié. Mais la base du système repose toujours sur le principe forfaitaire, et l'on se trouve en présence du même inconvénient que celui que nous venons de signaler, à savoir : la dévaluation possible de la monnaie. En effet, si, par ce nouveau procédé, la redevance suit bien le développement de l'exploitation, le breveté n'est pas pour autant à l'abri d'une dévaluation monétaire.

414. — On peut songer, certes, à l'indexation du contrat. Ce serait le moyen de se protéger contre ce genre de conséquences. Mais le recours à cette technique est-il possible ? C'est ce qu'il convient d'examiner.

Le législateur a fixé un statut des indexations (3). En principe, est prohibée « toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix et des salaires, ou sur les prix des biens et des services ». En revanche, sont autorisées les clauses d'échelle mobile dans deux cas :

— lorsque l'indice choisi sera « en relation directe avec l'objet de la convention » ;

— lorsque l'indice de l'échelle mobile est « en relation directe avec l'activité de l'une des parties ».

On a relevé bien entendu que les termes « objet » et « activité », ainsi que « relation directe », étaient assez imprécis (4). Cependant, la doctrine, en parlant de ces textes, a tenté de dégager certaines lignes générales permettant de savoir ce qui est interdit ou autorisé. C'est ainsi que, selon certains auteurs, le prix de vente d'une usine pourrait fort bien être indexé d'après le cours, soit des matières premières qu'elle traite, soit des produits qu'elle vend. De même, lorsque l'activité de l'une des parties consiste à produire ou à vendre des marchandises ou des services, il doit lui être possible d'indexer ses contrats d'après le prix de ses marchandises ou de ses services (5). Malgré tout, certaines incertitudes subsistent. Ainsi, un jugement du tribunal civil de la Seine (6), confirmé par la cour de Paris (7), a refusé de valider une clause d'un contrat dans lequel les parties avaient pris pour indice d'un loyer commercial le salaire de l'ouvrier maçon, pour la simple raison que, si le local était bien l'objet du contrat, sa valeur n'était pas déter-

---

(3) Ord. 4 fév. 1958, mod. par ord. 30 déc. 1959.
(4) P. Esmein, *Indexations permises et indexations interdites : Gaz. Pal.* 1959, 1, 33; — A. Toulemon, *L'indexation des contrats : Rev. trim. dr. com.*, 1963, p. 443.
(5) R. Savatier, *La nouvelle législation des indexations : D.* 1959, Chr. 63.
(6) Trib. gr. inst. Seine 21 mars 1962 : *Gaz. Pal.* 1962, 1, 27.
(7) Paris 28 juin 1962 : *Gaz. Pal.* 1962, 3, 196.

minée par le seul salaire de l'ouvrier maçon. Or, une autre chambre de ce même tribunal avait statué en sens inverse quelques mois auparavant (8).

On rencontre alors une certaine jurisprudence qui considère comme nulle toute indexation d'un loyer basée sur le salaire du manœuvre maçon (9).

En revanche, une autre jurisprudence statue en sens contraire. La cour d'Amiens estime qu'un prêt d'argent en vue d'acquérir un immeuble peut être valablement indexé sur le prix de la construction (10). La cour de Lyon déclare valable la clause d'un contrat suivant laquelle les redevances dues pour le chauffage central et l'eau chaude qu'un entrepreneur s'engage à fournir à une H.L.M. seront calculées selon une formule dans laquelle, entre autres éléments prépondérants, entrent les prix du bronze et de la fonte (11). Cette clause est valable, estime la Cour, parce qu'elle est en relation directe avec l'objet du contrat qui impose à l'entrepreneur certaines prestations et fournitures de pièces dans la fabrication desquelles entrent des matériaux dont le prix a été retenu dans la clause d'échelle mobile.

On voit combien il est difficile de savoir si une clause donnée peut être considérée comme valable, et ce d'autant plus que la Cour de cassation refuse d'exercer tout contrôle sur le fait de savoir s'il y a rapport direct entre l'indice choisi et l'objet du contrat (12). Elle estime qu'il s'agit d'une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond. A titre de simple directive, la Cour suprême déclare que ce rapport est fonction de la part plus ou moins importante pour laquelle le produit ou le service envisagé est susceptible d'entrer dans la réalisation de l'objet.

En définitive, nous ne pensons pas que se réalise la prédiction de M. Savatier, consistant à dire qu'il ne fallait pas s'attendre à un déclin de la pratique des clauses d'échelle mobile, le domaine des exceptions étant assez large pour que les parties à un contrat décidées à indexer puissent aisément trouver un étalon valable (13).

415. — Quant à savoir si les redevances peuvent être indexées par une clause du contrat de licence, la jurisprudence incertaine et contradictoire constatée en droit commun rend la tâche particulièrement difficile. En principe, l'indice choisi pourrait porter sur certains matériaux entrant dans la fabrication de l'objet breveté, à condition que ces matériaux interviennent pour une part importante dans la réalisation de cet

---

(8) Trib. gr. inst. Seine 13 juin 1961 : *J.C.P.* 1962, 12453.
(9) Cass. civ. 28 juin 1965 : *D.* 1966, 582, qui a rejeté le pourvoi contre une décision qui avait annulé une clause d'échelle mobile basée sur le salaire du manœuvre maçon concernant un loyer. Dans le même sens, Paris 17 mars 1966 : *D.* 1966, *Somm.* 85.
(10) Amiens 27 juin 1966 : *D.* 1966, *Somm.* 86.
(11) Lyon 9 déc. 1966 : *D.* 1967, *Somm.* 49.
(12) Cass. com. 10 oct. 1967 : *D.* 1967, 727.
(13) R. SAVATIER, *La nouvelle législation des indexations, loc. cit.*

objet. Les redevances pourraient aussi être indexées sur le salaire d'une catégorie bien déterminée de salariés du licencié. Mais la validité de ces clauses est extrêmement fragile. Il ne semble pas, pourtant, que la nullité de la clause doive atteindre le contrat tout entier. En effet, en matière d'indexation, la jurisprudence paraît être dans le sens de la seule annulation de la clause illicite, l'indexation apparaissant aux juges comme secondaire (14). D'ailleurs, ce faisant, les tribunaux se conforment à une jurisprudence constante, qui a toujours interprété l'article 1172 du Code civil en limitant son effet au cas où la condition nulle a été la cause impulsive et déterminante (15).

A remarquer en outre que la jurisprudence fermement attachée au principe *pacta sunt servanda* refuse de tenir compte de l'imprévision (16). Le breveté ne peut donc pas arguer d'un bouleversement grave et imprévisible dans les conditions d'exécution du contrat pour obtenir du juge une augmentation des redevances. Le licencié se trouve d'ailleurs dans la même situation. A son tour, il ne saurait se plaindre de ce que des circonstances imprévisibles ont rendu l'exécution de ses obligations plus onéreuses (17).

416. — Finalement, tout palliatif au risque d'une dévaluation monétaire est avant tout extrêmement vulnérable. Raison pour laquelle il est préférable d'opter pour une formule prévoyant toujours des redevances variables, mais excluant tout danger de cet ordre.

B. — *La redevance calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le licencié.*

417. — La formule peut être dite de « participation aux ventes » par opposition à la précédente dénommée « redevance fixée aux pièces ». Dans cette hypothèse, on détermine à l'avance un pourcentage appliqué au chiffre des ventes réalisé grâce à l'objet concédé. La formule est d'une application pratique très simple et met le breveté à l'abri d'une dévaluation éventuelle. Il reste toujours solidaire des résultats de l'exploitation et voit sa rémunération augmenter ou diminuer suivant que le chiffre d'affaires progresse ou régresse. Mais, au lieu d'appliquer le taux de redevances au total du chiffre d'affaires réalisé par le licencié, on peut songer à une autre formule un peu différente, consistant à appliquer le taux au prix de vente de chaque objet vendu.

---

(14) Cass. civ. 21 nov. 1932 : *D.H.* 1933, 19; — Amiens 28 juil. 1961 : *D.* 1961, 726; — Lyon 22 fév. 1965 : *D.* 1965, 383.

(15) B. EDELMANN, note sous Trib. gr. inst. Soissons, 5 janv. 1966 : *D.* 1967, 704. A remarquer, toutefois, qu'après une analyse minutieuse de la jurisprudence sur ce point, M. Ph. SIMLER fait observer que la plus grande incertitude règne en jurisprudence quant à savoir quelle est l'étendue exacte de la nullité de la clause (*La nullité partielle des actes juridiques*, p. 110, thèse Strasbourg 1968).

(16) H.-L. et J. MAZEAUD, *op. cit.*, t. 2, n° 736, p. 666.

(17) Bourges 7 juil. 1942 : *Ann prop. ind.* 1940-1948, 95, qui a décidé que le licencié ne pouvait demander la réduction des redevances mises à sa charge pour le motif que les circonstances ont changé d'une façon imprévisible.

C. — *La redevance fixée en fonction des bénéfices réalisés dans la vente de l'objet breveté.*

418. — Ce mode de calcul des redevances nous paraît devoir être condamné. Des difficultés insurmontables risquent de surgir entre les parties lorsqu'il s'agira de déterminer le bénéfice. Par ailleurs, des mesures de blocage des marges bénéficiaires peuvent venir perturber les prévisions contractuelles. Certes, cette nouvelle formule a l'avantage de permettre au breveté d'être rétribué suivant la variation des cours, sans constituer une clause d'échelle mobile (18). Mais nous estimons que ses inconvénients pratiques dépassent largement ses avantages.

Section III.

LES REDEVANCES MIXTES

419. — Il est fréquent de rencontrer dans les contrats de licence une combinaison de plusieurs formules. C'est ainsi que l'on peut prévoir un minimum de redevances fixé forfaitairement quel que soit le volume de production. A ce minimum peuvent s'ajouter des redevances fixes payables par exemple chaque année. Enfin, des redevances proportionnelles sont stipulées. Souvent, elles seront déterminées par un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Mais une combinaison aussi complexe conduit la plupart du temps à prévoir un taux de redevance dégressif. (Ex. : 5 % du chiffre d'affaires allant de 0 à 1 000 000 de francs, 4 % du chiffre d'affaires allant de 1 000 000 à 7 000 000 de francs, 3 % du chiffre d'affaires à partir de 7 000 000 de francs et plus.) C'est un excellent stimulant pour le licencié, qui a tout intérêt à augmenter le chiffre de ses ventes, puisque la redevance est proportionnellement moins élevée.

Ce que l'on retiendra aussi de l'examen des différents modes de fixation des redevances, c'est que la majorité d'entre eux obligent le licencié à se soumettre au contrôle du breveté, qui est en droit de vérifier les livres comptables du licencié, afin de constater la régularité des déclarations faites par le concessionnaire. Seules les formules de redevances forfaitaires évitent ce contrôle, qui devient inutile. Cette obligation existe en l'absence de toute stipulation du contrat (19). Ce droit de regard du breveté est d'autant plus gênant que l'on connaît la réticence habituelle des commerçants et industriels à toute vérification de leurs livres.

---

(18) A. Casalonga, *op. cit.*, t. 1, n° 769.
(19) P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, n° 189, p. 281 et s.

CHAPITRE II

LA DURÉE DE L'OBLIGATION DE PAIEMENT DES REDEVANCES

420. — En principe, l'obligation de payer les redevances doit s'éteindre en même temps que le contrat prend fin [1]. Autorisé à exploiter une invention, pour laquelle il rémunère le breveté, il est normal que le licencié soit déchargé de cette obligation dès l'instant où l'autorisation lui est retirée. Or, la fin du contrat peut être due à deux causes distinctes : l'expiration normale du contrat arrivé à son terme et la fin prématurée du contrat en raison « d'accidents » survenus en cours d'exécution du contrat. Ceci nous conduira à examiner le problème à propos de chacune de ces deux hypothèses, à savoir : la fin normale du contrat (section I) et la fin anticipée du contrat (section II).

SECTION PREMIÈRE.

LA FIN NORMALE DU CONTRAT

421. — L'arrivée du terme fixé par le contrat dispense le licencié du paiement des redevances. Si le brevet est encore en vigueur à cette date, le licencié perd du même coup le droit d'exploiter. Au contraire, si l'expiration du brevet coïncide avec l'expiration du contrat, le brevet étant tombé dans le domaine public, le licencié peut tout naturellement continuer son exploitation. Le breveté est-il alors en droit de lui demander des redevances pour la continuation de cette exploitation ? (§ 1er.) Dans la négative, peut-il insérer dans le contrat une clause selon laquelle le licencié poursuivra le paiement des redevances après l'expiration du brevet ? (§ 2.)

§ 1er. — *Le maintien de l'obligation après l'expiration du brevet en l'absence de clause expresse.*

422. — A priori, on ne voit pas les raisons pour lesquelles le breveté pourrait exiger le paiement de redevances pour l'exploitation d'une

---

(1) On notera avec intérêt une décision de la cour de Paris, qui a décidé que « lorsqu'un contrat de licence a pour objet deux brevets désignés et les brevets futurs s'y rattachant, et que deux nouveaux brevets ont été pris se rattachant aux premiers, la redevance stipulée est due jusqu'à l'expiration du dernier brevet ». La Cour estime que rien ne permet de contester le caractère indivisible de la redevance, qui est due dans son intégralité, sans diminution au fur et à mesure de l'expiration des brevets (Paris 13 avril 1959 : *Ann. prop. ind.* 1959, 228).

invention dont le brevet est expiré. En effet, permettre au breveté d'exercer un droit quelconque sur un brevet expiré aboutirait à la violation des règles relatives à la protection des inventions. Le monopole d'exploitation constitue déjà une atteinte suffisante à la liberté du commerce et de l'industrie pour que l'on ne soit pas tenté de l'étendre à l'infini en ouvrant la voie à d'innombrables procès d'une solution quasi impossible.

423. — Et pourtant, des plaideurs opiniâtres et audacieux ont pensé pouvoir obtenir satisfaction en fondant leur action sur la théorie de l'enrichissement sans cause. La cour de Paris, saisie du problème, lui a donné une solution approuvée par la doctrine (2). Il s'agissait, en l'espèce, de la Société Citroën, qui continuait l'exploitation d'un certain nombre d'inventions pour lesquelles elle avait obtenu par contrat l'autorisation d'exploiter. Ce contrat était expiré, ainsi que les brevets couvrant ces inventions, mais l'héritière de l'inventeur prétendit que la Société Citroën, en se livrant à cette exploitation, s'enrichissait sans cause. La cour de Paris rejette ces prétentions (3). Pour elle, l'action *de in rem verso* est irrecevable en raison de ce que l'enrichissement et l'appauvrissement ont une juste cause lorsque les prestations dont ils résultent ont été obtenues conformément aux stipulations d'un contrat ou en exécution d'une règle légale. Nous ajouterons même qu'il n'y a pas appauvrissement de l'inventeur, car le breveté n'est plus en droit d'exiger une rémunération pour l'exploitation de son invention à partir du moment où, le brevet étant expiré, il a perdu son monopole. De même, il n'y a pas enrichissement sans cause, puisque le brevet tombé dans le domaine public peut être librement exploité par quiconque. La cour de Paris observe, en outre, que la loi de 1844 est la seule disposition légale en vigueur en matière d'invention et que cette loi limite la durée des brevets à un certain nombre d'années à l'expiration desquelles les brevets ne sont plus opposables aux industriels qui les exploitent. Dès lors, affirme la Cour, l'inventeur ni ses héritiers ne sont plus en droit d'exiger une redevance.

La solution est conforme au droit et à l'équité. Mais une autre décision de la cour de Paris ne manque pas de jeter le trouble dans les esprits.

En effet, la Cour considère que, lorsqu'une invention non brevetée est utilisée par un industriel qui en retire des profits, il y a appauvrissement de l'inventeur et enrichissement de l'industriel (4). L'inventeur est donc en droit de demander l'indemnisation de son appauvrissement. La Cour, ce faisant, applique la théorie de l'enrichissement sans cause,

---

(2) R. PLAISANT, note sous Paris 4 janv. 1950 : *J.C.P.* 1951, II, 6218.

(3) Paris 4 janv. 1950, *loc. cit.* : *J.C.P.* 1951, II, 6218, note R. PLAISANT : *Ann. prop. ind.* 1950, 83; M. R. PLAISANT, reprenant une formule de M. ROUAST, écrit : « L'action *de in rem verso* est destinée à compléter le droit, mais non à le rectifier contrairement à la volonté du législateur. »

(4) Paris 8 nov. 1963 : *Ann. prop. ind.* 1964, 245, note P. MATHELY.

qu'elle a rejetée à propos de l'exploitation d'un brevet après sa durée de validité. A première vue, les deux décisions sont contradictoires. En réalité, la contradiction n'est qu'apparente. Et M. P. Mathely en donne l'explication. L'auteur fait observer que l'invention non brevetée n'est pas dépourvue de toute valeur juridique. Certains droits lui sont attachés, ce qui lui permet d'être négociée en tant que telle. C'est ainsi que cette invention peut être brevetée aussi longtemps qu'elle n'est pas divulguée. Par ailleurs, elle donne à son auteur le droit de se prévaloir de l'exception de possession personnelle. Et puis l'auteur d'une telle invention bénéficie de la protection édictée par l'article 418 du Code pénal, qui réprime la divulgation des secrets de fabrique. Tels sont les droits dont le possesseur d'une invention non brevetée est le bénéficiaire. Une exploitation non autorisée peut faire perdre tous ces droits. L'usurpateur s'enrichira injustement en appauvrissant corrélativement l'usurpé. L'enrichissement de celui qui exploite indûment l'invention non brevetée est par surcroît sans cause, car elle n'a pas sa source dans un contrat, ni dans l'application d'une règle de droit.

424. — Voici, en définitive, ce qui différencie les deux hypothèses que nous avons rencontrées. Dans la première, l'expiration du brevet fait perdre tous les droits à son titulaire. L'invention n'a plus aucune valeur juridique. Dans la seconde, au contraire, l'inventeur conserve tous ses droits aussi longtemps qu'il ne les a pas cédés. La solution de la cour de Paris doit donc être approuvée dans les deux cas.

425. — Mais à supposer que les procédés non brevetés donnés en licence se révèlent connus des tiers, le donneur de licence peut-il exiger une redevance ? La Cour de cassation répond par l'affirmative, en déclarant que le concédant d'un procédé de fabrication qui était connu des professionnels, et par conséquent n'était plus resté secret, est en droit de percevoir des redevances (5). Il est utile de préciser qu'il s'agissait d'un procédé non breveté mis à la disposition d'un licencié par un contrat, moyennant le paiement d'une redevance. Tirant argument de ce que le procédé n'était pas resté secret, le concessionnaire refusait le paiement des redevances. Or, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision des premiers juges qui avaient estimé que le concédant avait fourni un avantage appréciable à son contractant par la révélation de tours de mains ignorés de celui-ci et « qu'il n'aurait pu découvrir qu'au prix de longues recherches et de tâtonnements coûteux ».

A première vue, la décision peut paraître étrange. En effet, le *know-how* n'a-t-il de valeur que dans la mesure où il est secret ? S'il ne l'est pas, ne convient-il pas de considérer que le contrat sur lequel il porte

---

(5) Cass. com. 13 juil. 1966 : *J.C.P.* 1967, II, 15131.

est nul pour défaut d'objet ? Le raisonnement de la Cour de cassation n'est pas aussi simpliste. Elle estime que la valeur du *know-how* doit s'apprécier à deux niveaux : d'une part, son caractère secret, et, d'autre part, son intérêt technique. Ce sont là deux conditions cumulatives. Or, le *know-how* sera considéré comme secret s'il était ignoré de celui qui en acquiert l'usage. Son intérêt technique sera démontré s'il est prouvé qu'en l'absence de ce savoir-faire le concessionnaire aurait dû se livrer à de « longues recherches et à des tâtonnements coûteux ».

En conséquence, la notion de secret est une notion relative qui ne s'apprécie qu'à l'égard de celui qui obtient l'usage du *know-how*. Peu importe que les tiers le connaissent, ce qui compte c'est qu'il soit à même de rendre service à celui qui en demande la concession.

Ainsi justifiée, la décision de la Cour de cassation apparaît beaucoup moins surprenante.

Encore ne faut-il pas que ce *know-how* ait été fourni en tant qu'accessoire à la concession d'un brevet. En effet, il a été jugé que l'engagement pris par le breveté de faire profiter son licencié de sa propre expérience avait été donné dans un intérêt commun, de sorte qu'il ne pouvait constituer un droit au maintien d'une rémunération devenue sans cause après la déchéance du brevet (6).

426. — En conclusion, nous croyons qu'il peut être posé en principe que le breveté n'est pas autorisé à réclamer le paiement de redevances après l'expiration du brevet. Son monopole d'exploitation ayant pris fin, rien ne saurait justifier de telles prétentions de sa part. Mais ce que la loi empêche, les parties ont-elles la faculté de le permettre par une clause du contrat ?

§ 2. — *Le maintien de l'obligation après l'expiration du brevet en vertu d'une clause expresse.*

427. — Il est possible que, lors de la conclusion du contrat les parties conviennent que le licencié poursuivra le paiement des redevances après la période de validité du brevet. En fait, deux moyens sont offerts aux contractants. Le plus courant consiste à conclure un contrat pour une durée supérieure à la durée de validité du brevet. L'autre consiste à stipuler que le contrat prendra fin avec l'expiration du brevet, mais que le licencié continuera de verser les redevances aussi longtemps qu'il exploitera l'objet breveté. Il faut alors s'interroger sur la validité de telles stipulations. La question a été posée à la cour de Paris. Elle y a répondu par un attendu qui ne laisse aucun doute sur son opinion : « Considérant d'autre part que l'article 12 de la convention du 11 février 1939 inséré dans un contrat type de licence *ne pourrait déroger au prin-*

(6) Cass. com. 6 nov. 1957 : *Bull. civ.* 1957, III, 257, n° 297, qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Paris du 3 mars 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 1.

cipe de la limitation du paiement des redevances à la durée légale du brevet qu'en vertu d'une disposition expresse en ce sens... » (7).

La cour de Paris est donc formelle : la clause non ambiguë d'un contrat est apte à déroger au principe selon lequel le licencié est dispensé du paiement des redevances à partir du jour où le brevet est expiré. La solution paraît bien rigoureuse. Comment expliquer que le licencié soit tenu de verser des royalties pour un brevet tombé dans le domaine public et que quiconque peut exploiter gratuitement ? Elle paraît cependant juridiquement fondée. L'article 1134 du Code civil ne dispose-t-il pas dans son premier alinéa que « les conventions légalements formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ? Mais l'article 1134 vise les conventions « légalement formées », c'est-à-dire celles qui respectent les conditions de validité posées par la loi. Or, ces conditions sont-elles respectées en l'occurrence ? Ce n'est pas certain. En effet, en payant des redevances sans contrepartie, le licencié exécute une obligation dépourvue de cause. Son engagement n'est-il pas nul, conformément à l'article 1108 du Code civil ? La décision de la cour de Paris ne doit-elle pas par conséquent être condamnée ?

On peut évidemment nous reprocher la fragilité de notre démonstration en objectant que l'obligation du licencié avait une cause lors de la conclusion du contrat et que, si elle a disparu, ce n'est qu'en cours d'exécution. Or, selon certains auteurs, la cause n'est qu'une condition de formation du contrat, dont la disparition ultérieure reste sans effet sur la validité de la convention (8). Chaque obligation a sa cause « dès « l'instant que l'obligation correspondante est promise » (9). Sans prendre parti sur la valeur de cette opinion, il nous est aisé de démontrer que, précisément, le breveté ne pouvait pas promettre une obligation correspondant à l'engagement du licencié au moment de la conclusion du contrat, pour la simple raison qu'il savait parfaitement qu'à compter d'une date déterminée il ne s'obligeait plus à rien. L'absence de cause, pour la période excédant la validité du brevet, se situe incontestablement à l'instant précis de la formation du contrat. Dépourvu de cause dès le départ, l'engagement du licencié est nul, pour ce qui est postérieur à l'expiration du brevet.

Et même, si l'on devait estimer que, dans notre hypothèse, le contrat avait une cause lors de sa formation, la solution que nous pré-

---

(7) Paris 29 janv. 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 361. A remarquer toutefois que, pour la cour de Paris, la clause stipulant que les redevances sont payables « pendant toute la durée de l'exploitation des machines brevetées » subordonne tout simplement le paiement des redevances à « l'existence d'un brevet valable à son origine, non affecté d'aucune cause de déchéance et non atteint par l'expiration de sa durée légale ». La clause doit donc être claire et précise pour pouvoir constituer une dérogation au principe de la limitation du paiement des redevances à la durée légale du brevet.

(8) H.-L. et J. MAZEAUD, *op. cit.*, t. 2, n° 266, p. 211, écrivent : « Il convient de ne pas oublier que la cause n'est qu'une condition de formation du contrat. Lorsqu'elle existait au moment où le contrat s'est formé, et que le contrat s'est valablement formé, une circonstance postérieure ne peut pas la faire disparaître et anéantir la convention. »

(9) G. MARTY et P. RAYNAUD, *op. cit.*, t. 2, n° 312, p. 272 et s.

conisons ne serait modifiée en rien. N'est-il pas une opinion doctrinale appuyée sur une jurisprudence solide qui affirme que la cause ne doit pas seulement exister au moment de la formation du contrat, mais doit se maintenir tout au long de son exécution (10) ? Certes, dans cette théorie, la disparition de la cause n'entraîne pas la chute du contrat par voie de nullité, mais par voie de résolution ou de résiliation (11). Donc, si la clause n'est pas nulle, elle demeurera sans effet et permettra au licencié, si bon lui semble, de demander la résolution ou la résiliation de son contrat.

Malgré tout, il convient de se garder d'émettre une opinion rigide. Le problème postule un avis nuancé. Certaines circonstances peuvent effectivement en modifier les données. C'est ainsi qu'un breveté peut fort bien vouloir obtenir l'étalement du versement des redevances sur une période plus longue que celle de la validité du brevet. Encore faut-il que le breveté s'en explique dans le contrat. Il précisera, par exemple, que la redevance fixée en principe à tel taux ne sera en réalité que de la moitié, pour tenir compte du fait que le licencié la versera pendant une période représentant le double de celle de la validité du brevet. Par cet aménagement, le breveté se réserve une espèce de rente qu'il percevra pendant une période supérieure à la durée légale. Semblable stipulation comportant toutes les explications nécessaires quant à sa raison d'être peut être considérée comme parfaitement valable.

Cette distinction paraît s'imposer. Et nous croyons volontiers qu'en prenant de telles précautions le breveté peut donner à sa clause quelque chance de produire effet. Certes, sur la voie des nuances, l'excès du bien confine parfois au danger. Mais nous pensons qu'en la circonstance, mieux vaut s'expliquer plutôt que donner à son cocontractant l'occasion de contester la validité de ses engagements.

428. — Il se confirme donc que le breveté ne peut prétendre en aucune manière à percevoir des redevances pour l'exploitation d'un brevet venu à expiration. Telles sont les règles qui régissent l'obligation de paiement des redevances, tout au moins dans le cas où le contrat prend fin normalement.

Qu'advient-il lorsque le contrat prend fin de façon prématurée ?

---

(10) J. CARBONNIER, *op. cit.*, t. 2, n° 109, p. 373 et s.; — B. GROSS, *op. cit.*, n° 74, p. 75, qui déclare que : « Pendant l'exécution du contrat, si la cause d'une obligation vient à disparaître, le contrat pourra être résolu. » Cass. civ. 14 avril 1891 : *D.* 1891, 1, 329, note PLANIOL. La Cour décide que, dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'une des parties a pour cause l'obligation de l'autre, et réciproquement, de sorte que si l'obligation de l'une n'est pas remplie, l'obligation de l'autre devient sans cause.

Dans le même sens : Cass. civ. 11 avril 1918 : *D.* 1921, 1, 224; — Cass. civ. 30 déc. 1941 : *D.A.* 1942, 98.

(11) Art. 1131 du Code civil, qui dispose : « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »

Section II.

LA FIN ANTICIPÉE DU CONTRAT

429. — En fait, la fin anticipée du contrat peut intervenir pour plusieurs raisons, qu'il est possible de grouper sous deux catégories : l'annulation du contrat pour défaut d'objet, en particulier dans l'hypothèse de la nullité du brevet concédé (sous-section I) et la résolution ou la résiliation du contrat pour inexécution des obligations par l'une ou l'autre des parties (sous-section II).

SOUS-SECTION PREMIÈRE

L'annulation du contrat de licence.

430. — Il est de règle qu'un contrat portant sur un objet nul encourt lui-même l'annulation. Etant annulé, le contrat sera considéré comme n'ayant jamais existé, en vertu de la rétroactivité de la nullité. Les choses sont simples lorsqu'il s'agit d'un contrat à exécution successive, tel que la vente, par exemple. La nullité aura pour effet de placer les parties dans leur situation antérieure. Le vendeur reprendra l'objet vendu et rendra le prix à l'acheteur. La question est plus délicate lorsqu'il s'agit d'un contrat à exécution successive. En pareil cas, il s'est créé un état de fait sur lequel il est difficile de revenir. La nullité peut-elle alors encore rétroagir ? Les auteurs, certains du moins, répondent affirmativement (12). Ainsi, un bail nul le sera depuis son origine. Mais sa nullité ne peut pas effacer l'occupation effective des locaux par le locataire. Aussi, bien qu'il n'ait jamais été tenu au paiement des loyers, devra-t-il une indemnité d'occupation, qui pourra être différente du loyer stipulé (13). Certains autres auteurs affirment que la rétroactivité est écartée dans les contrats successifs (14) : les effets passés demeurent acquis. Cette précision démontre qu'il n'y a en fait aucune différence entre les deux théories. Toutes les deux admettent que le contrat ne prend fin que pour l'avenir, étant entendu qu'on ne revient pas sur le passé.

431. — Ceci étant, la nullité du brevet pose un problème identique en ce qui concerne le contrat de licence. Car, un brevet déclaré nul, pour défaut de nouveauté par exemple, était nul *ab initio*, et le contrat sur lequel il portait ne pouvait valablement se former. A son tour, il doit être annulé, et ceci rétroactivement dès l'origine. Mais alors, le licencié qui a payé des redevances sur le fondement d'un contrat nul n'est-il pas en droit de demander la restitution de ces redevances ? Parfois, les parties

---

(12) H.-L. et J. Mazeaud, *op. cit.*, t. 2, n° 723, p. 656.
(13) *Ibid.*, n° 332, p. 259.
(14) J. Carbonnier, *op. cit.*, t. 2, n° 163, p. 551.

prévoient la difficulté en réglant à l'avance le sort des redevances payées dans de telles conditions (§ 1er). Mais, dans de nombreux cas, elles sont restées muettes sur ce point (§ 2).

§ 1er. — *Le sort des redevances lorsqu'il est réglé par une clause du contrat.*

432. — Lorsque la question a été examinée par les parties lors des pourparlers antérieurs au contrat, elles se sont trouvées devant l'alternative suivante : ou bien décider que les redevances payées resteront acquises au breveté quand bien même le brevet serait annulé, ou bien décider que les redevances, en pareil cas, seront restituées au licencié. Tel est le choix qui s'offre aux futurs contractants.

Quant à la première branche de l'alternative, doctrine et jurisprudence se sont déclarées d'accord pour valider la clause prévoyant que le breveté conserverait les redevances payées (15). Une telle stipulation n'est pas contraire à l'ordre public, a-t-on fait remarquer.

En ce qui concerne la seconde branche de l'alternative consistant à prévoir que le breveté restituera les redevances versées par le licencié dans le cas où le brevet viendrait à être annulé, rien ne s'oppose, pensons-nous, à se prononcer en faveur d'une semblable possibilité. Elle est certainement davantage conforme à la logique juridique que la précédente.

Mais plus épineuse est la question de savoir si le breveté peut prétendre conserver les redevances en dehors de toute prévision contractuelle.

§ 2. — *Le sort des redevances en l'absence de clause du contrat.*

433. — Une certaine rigueur scientifique conduirait à décider que le brevet annulé et considéré comme n'ayant jamais existé rend nul le contrat qui lui sert de support. Celui-ci, anéanti rétroactivement, n'a jamais pu produire effet, de sorte que les redevances payées étaient dépourvues de cause. A ce titre, elles doivent être remboursées. Certaines juridictions, soucieuses d'une application stricte des principes juridiques en la matière, ont reconnu le bien-fondé de ce raisonnement (16). En concédant l'exploitation d'un brevet nul, le breveté n'a rien fourni et ne peut prétendre à rien, estimaient ces juridictions.

Mais, très rapidement, on s'est rendu compte que la solution était sévère et par surcroît inique. Pourquoi, a-t-on fait observer, exiger du breveté la restitution des redevances alors que le licencié a profité sans

---

(15) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 189, p. 281; — CHAVANNE : *Rev. trim. dr. com.* 1961, 75, n° 4; — Trib. civ. Seine 11 déc. 1911 : *Ann. prop. ind.* 1912, 2, 67; — Paris 8 juin 1965, en consultation à l'I.N.P.I.

(16) Trib. com. Nantes 26 fév. 1912 : *Ann. prop. ind.* 1913, 217; — Trib. civ. Seine 19 mars 1930 : *Ann. prop. ind.* 1933, 247; — Trib. civ. Seine 27 juil. 1944 : *Ann. prop. ind.* 1940-1948, 119.

trouble du brevet ? C'est alors que l'on s'est demandé si les redevances ainsi payées étaient effectivement dépourvues de cause. Une très ancienne jurisprudence s'était déjà posé la question, qui a été reprise par la suite, et la solution nouvelle s'est trouvée peu à peu complétée. Nous nous proposons de l'analyser brièvement (A) avant de donner notre sentiment à son propos (B).

A. — *La solution jurisprudentielle.*

434. — Par un premier arrêt, la Cour de cassation maintient le principe selon lequel le licencié peut demander le remboursement de ses redevances, à la condition qu'il n'ait pas « *retiré de l'usage des procédés brevetés les avantages qu'il avait escomptés en contractant...* » (17). L'arrêt déclare qu'en décider autrement serait contraire à tous les principes de justice et d'équité régissant les contrats, l'un des contractants obtenant tout sans rien donner, alors que l'autre n'obtiendrait rien en donnant tout.

Ainsi se trouve consacrée la solution nouvelle consistant à admettre que la nullité du brevet et l'annulation du contrat n'ont pas nécessairement pour effet de priver de cause les redevances versées par le licencié avant que la nullité ne fût prononcée.

On notera le souci de la Cour suprême d'aboutir à une situation équitable. Il reste cependant que l'appel à la justice et à l'équité ne constitue pas une motivation bien solide du point de vue juridique. Mais la solution n'en est pas moins fondée sur le plan du droit strict, puisqu'elle conduit à admettre que les redevances payées ne sont pas dépourvues de cause, lorsque le licencié a retiré de son contrat, bien que nul, les avantages qu'il escomptait.

D'ailleurs, un second arrêt de la Cour de cassation reprend la même solution en complétant les conditions que doit remplir le licencié pour obtenir le remboursement de ses redevances. La haute juridiction s'exprime comme suit : « ... le concessionnaire ne saurait être admis à réclamer la restitution des annuités par lui payées s'il a exploité sans trouble ni concurrence, et si le contrat réciproquement exécuté de bonne foi a eu un effet réel et utile jusqu'au jour de la déchéance » (18).

435. — Trois conditions sont mises à l'impossibilité pour le licencié de demander la restitution des redevances. Rappelons-en brièvement le contenu :

— la première tient à la jouissance paisible du brevet, ce qui signifie que le licencié ne peut émettre aucune prétention s'il a joui sans trouble de l'objet concédé. On se souvient que les troubles peuvent provenir des tiers, du breveté lui-même ou des vices;

(17) Cass. civ. 17 mai 1839 : *S.* 1839, 1, 677.
(18) Cass. civ. 29 juil. 1891 (2 arrêts) : *S.* 1891, 1, 393 : *Ann. prop. ind.* 1893, 178; *D.* 1892, 1, 150. Bien que l'arrêt parle de déchéance, c'est bien de nullité pour défaut de nouveauté qu'il s'agissait.

— la deuxième a trait à l'exécution du contrat. Le contrat doit avoir été exécuté de bonne foi par le breveté. Il faut certainement entendre par là que le licencié serait en droit de réclamer ses redevances si le breveté avait eu connaissance du vice en contractant. Il aurait été de mauvaise foi. L'arrêt ajoute « réciproquement », ce qui pourrait signifier que la mauvaise foi du licencié lui permettrait d'agir. Ceci est impossible. Il s'agit vraisemblablement d'une inadvertance des rédacteurs de l'arrêt;

— la troisième est relative aux effets du contrat. Si le contrat a produit un effet réel et utile, le licencié ne peut pas récupérer les redevances versées. C'est que, précisément, il a recueilli de son contrat, c'est-à-dire de son exploitation, les avantages qu'il escomptait.

436. — Dans cette même affaire, la cour de renvoi s'est rangée aux vues de la Cour de cassation en précisant que le licencié n'avait subi aucun trouble, en raison de ce que les professionnels intéressés par le brevet ignoraient le vice dont il était atteint (19). D'autre part, fait remarquer la Cour, les redevances n'étaient pas dépourvues de cause, puisqu'elles avaient pour cause « les résultats et les bénéfices que le contrat devait procurer ».

A s'en tenir à la rédaction de l'arrêt de la Cour de cassation, on peut avoir l'impression que les trois conditions énoncées doivent être cumulativement remplies. En fait, il n'en est rien. Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter à un récent arrêt de la Cour de cassation, qui, dans l'un de ses attendus principaux, énonce : « ... l'arrêt attaqué a justement considéré que l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte n'a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, nécessairement pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause les rémunérations mises à la charge du licencié comme contrepartie des prérogatives dont il a, comme dans l'espèce, effectivement joui. » (20).

Il ressort de cet attendu que la nullité du brevet n'a pas nécessairement pour effet de priver de cause les redevances versées au titre de ce brevet nul. Le principe reste donc que le licencié peut demander la restitution. L'inverse n'est alors qu'une exception. Et la seule condition, en définitive, pour qu'elle puisse jouer réside dans la jouissance du brevet. Autrement dit, la bonne foi du breveté ne peut pas faire obstacle au remboursement si le licencié n'a pas joui des prérogatives attachées au brevet. Nous pensons même qu'il importe peu que le licencié n'ait réalisé aucun bénéfice, ce qui compte, c'est qu'il ait été dans la possibilité d'en réaliser. N'ayant pas souffert de la nullité du brevet, le licencié a payé des redevances qui avaient une cause, qui

(19) Orléans 13 juil. 1892 : *S.* 1895, 1, 134; *D.P.* 1893, 2, 329 et note M. PLANIOL.
(20) Cass. civ. 5 avril 1960 : *Bull. civ.* 1960, I, 1961, n° 9; *Ann. prop. ind.* 1965, 176; *D.* 1960, 717, note HOLLEAUX.

consistait dans la jouissance sans trouble du brevet. Nous croyons pouvoir ajouter que la mauvaise foi du licencié au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire la connaissance par lui du vice affectant le brevet, doit lui ôter toute possibilité de recourir contre le breveté. La règle *fraus omnia corrompit* s'y opposerait. On nous fera remarquer que c'est là une hypothèse d'école. Nous n'en sommes pas persuadé. Bien que connaissant la fragilité du brevet, le licencié peut, pour des raisons diverses, accepter une licence, en attendant qu'un tiers ne demande la nullité du brevet. Une telle licence peut intervenir à titre de transaction, ou comme accessoire à une autre opération commerciale.

437. — La solution dégagée par la Cour suprême mérite d'être approuvée, d'autant plus qu'elle semble juridiquement fondée par la circonstance que les redevances payées ont en réalité une cause consistant dans les avantages que le contrat a tout de même procurés au licencié.

Cette théorie, pour satisfaisante qu'elle soit, laisse néanmoins subsister un certain malaise. Elle conduit, malgré tout, à faire produire effet à un contrat nul. L'orthodoxie juridique s'en trouve gênée. La difficulté n'a certainement pas échappé à la cour de Paris, qui la résoud de façon très astucieuse (21).

438. — La Cour part de l'idée qu'un brevet nul ne peut pas donner naissance à un contrat valable. La nullité du brevet anéantit le contrat rétroactivement. Celui-ci ne peut donc pas servir de fondement au versement des redevances effectué par le licencié. Mais, déclare-t-elle : « Considérant en effet qu'à défaut du contrat de licence il a existé une situation de fait entre les parties dont les tribunaux devaient tenir compte pour liquider les opérations industrielles et financières intervenues entre elles. » Voici une argumentation nouvelle et certainement préférable à la précédente. Seulement, elle invite à se livrer à l'examen des « opérations industrielles et financières » intervenues entre les parties. Liquider une situation de fait suppose qu'on en connaisse le contenu. Et la cour de Paris procède effectivement à certaines investigations. Elle observe tout d'abord, que le breveté a apporté à la société licenciée un prototype de machine utilement mis au point par lui. Que, ce faisant, le breveté a aiguillé son licencié sur la fabrication de cette machine, sous le couvert d'un brevet dont aucun tiers n'avait attaqué la validité. Qu'ainsi, la jouissance du brevet s'était exercée paisiblement, permettant au licencié de réaliser de substantiels bénéfices. En bref, le breveté a rendu un service au licencié, qui mérite d'être rétribué. Mais comment ? C'est alors que la Cour entreprend une démonstration chiffrée. Il s'agit pour elle d'estimer les avantages procurés par la licence au licencié en tenant

(21) Paris 29 janv. 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 361.

compte des redevances versées. Elle déclare que la somme de 71 millions d'anciens francs pour une période de dix-huit ans apparaît comme la juste rémunération du service rendu, grâce auquel le licencié a réalisé un bénéfice brut d'environ 1 milliard d'anciens francs (22).

Cette décision méritait qu'on s'y arrête. Elle marque, en effet, un tournant dans la conception jurisprudentielle des conséquences entraînées par la nullité du brevet à l'égard des redevances payées par le licencié en vertu d'un contrat lui-même nul.

Le problème s'est aussi posé de savoir ce qu'il advenait de la part de bénéfice versée par une société à l'apporteur d'une licence portant sur un brevet déclaré ultérieurement nul. L'apporteur doit-il restituer les dividendes perçus sur la base d'un brevet nul, ayant entraîné la nullité de l'apport ? La Cour de cassation a déclaré que la portion de bénéfice allouée à l'apporteur en considération de son apport lui restait acquise si, pendant toute la durée de la société, l'invention avait été l'objet d'une exploitation utile sans avoir jamais été contestée (23).

Ainsi se présente la solution jurisprudentielle donnée à une question qui n'a pas manqué de préoccuper sérieusement les spécialistes.

B. — *Critique de la solution.*

439. — Au terme de cette brève analyse, rappelons que le principe selon lequel le licencié peut prétendre au remboursement de ses redevances reste inchangé. Mais la jurisprudence a pratiqué une entorse à ce principe. Dans la mesure où le licencié a profité du brevet en réalisant certains bénéfices, il n'est plus autorisé à demander le remboursement des redevances.

D'un point de vue purement juridique, cette doctrine nous paraît pleinement justifiée. Sans contester que la nullité du brevet a pour effet d'annuler le contrat rétroactivement, on peut raisonnablement admettre que la rémunération du breveté n'est pas sans cause, puisqu'elle a précisément pour cause les avantages procurés au licencié. C'est pourquoi nous pensons que l'opinion de la cour d'Amiens, consistant à affirmer que le contrat de licence nul, en raison de la nullité du brevet, peut tout de même produire effet, est erronée (24). Car, ainsi que le font remarquer MM. Roubier et Chavanne, la nullité du brevet entraîne la nullité du contrat *ab initio*, pour absence de cause, le vice étant contemporain du contrat (25).

---

(22) On remarquera que la Cour de cassation avait déjà affirmé qu'il convenait de rechercher dans quelles conditions la concession avait été exploitée et quels avantages le concessionnaire avait pu retirer; qu'en ne le faisant pas l'arrêt attaqué devait être cassé : Cass. civ. 29 juil. 1891, précité.

(23) Cass. civ. 3 mai 1865 : *D.P.* 1865, 1, 228.

(24) Amiens 18 fév. 1958 : *Gaz. Pal.* 1958, 1, 350.

(25) P. Roubier et A. Chavanne : *Rev. trim. dr. com.* 1959, 101, n° 4.

440. — Plus pertinente nous semble la théorie de la cour de Paris à l'occasion de son arrêt du 29 janvier 1963 décidant que la nullité du contrat laisse malgré tout une situation de fait dont il faut régler les conséquences. L'ensemble de la doctrine s'est montré favorable à cette thèse (26). Roubier estimait qu'il y avait effectivement lieu de tenir compte de la jouissance de fait du licencié et de faire un compte *ex aequo et bono* (27). D'ailleurs, en matière de bail, une résolution supposée entièrement rétroactive donne naissance à une liquidation des droits, obligeant le preneur à verser en contrepartie de son occupation une indemnité compensatrice (28). Ce sont les mêmes considérations qui ont amené la jurisprudence à décider que l'annulation d'une société ne produisait d'effet que pour l'avenir. La société annulée valait donc comme société de fait, et cette jurisprudence prétorienne ne pouvait être justifiée que par des considérations pratiques et par la complexité des rapports juridiques qui se sont noués et développés pendant une période qui peut être fort longue. Et c'est ce principe jurisprudentiel qui a été consacré par l'article 368 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, d'après lequel, lorsque la nullité de la société est prononcée, sa liquidation est effectuée conformément aux dispositions légales et statutaires.

On approuvera par conséquent cette solution. Un compte doit être établi entre les parties. On chiffrera les bénéfices réalisés par le licencié. S'il n'en a fait aucun, on en recherchera la raison. Il se peut, en effet, que l'invention soit sans application industrielle et que l'absence d'avantages perçus soit en relation directe avec le défaut de résultat industriel (29). En pareil cas, le licencié aura droit au remboursement de ses redevances. Inversement, elles resteront acquises au breveté si l'absence de bénéfice est due au licencié (30).

441. — Il ne paraît plus nécessaire, dès lors, de recourir à l'explication qu'avait donnée l'annotateur anonyme du jugement du tribunal civil de la Seine rendu le 27 juillet 1917 (31). L'auteur avait été frappé par la contradiction qu'il décelait dans l'affirmation de l'anéantissement du contrat par suite de la nullité du brevet et le maintien de l'obligation de paiement des redevances. Pour l'expliquer, il avait fait une

---

(26) A. CASALONGA, *op. cit.*, t. 1, n° 791; — J. VOULET, *op. cit.*, M[a]; — A. CHAVANNE : *Encycl. D.*, n° 285; — P. ROUBIER et A. CHAVANNE : *Rev. trim. dr. com.* 1964, 312, n° 7.

(27) P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, p. 284.

(28) B. BOCCARA, note sous Cass. com. 26 juin 1967 : *J.C.P.* 1967, II, 15302.

(29) Trib. com. Nantes 28 fév. 1912 : *D.* 1913, 2, 101; — Trib. civ. Seine 19 mars 1930 : *Ann. prop. ind.* 1933, 247; — Paris 8 juin 1965, en consultation à l'I.N.P.I., qui relève qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que le licencié avait eu en fait la jouissance paisible du brevet, puisqu'il était constant qu'il s'est heurté sur le marché à des produits concurrents absolument semblables à celui qu'il avait licence de fabriquer.

(30) Il se peut, en effet, que le licencié ait versé des redevances sans même avoir entrepris l'exploitation de l'objet concédé. Il peut s'agir d'un minimum de redevances payable indépendamment de toute exploitation.

(31) Trib. civ. Seine 27 juil. 1917 : *Ann. prop. ind.* 1925, 352 et la note.

distinction entre ce qu'il appelait deux sortes de nullité en matière de brevets : la déchéance judiciaire et la déchéance légale. Or, selon l'auteur, la première serait celle qui est prononcée par le tribunal. Ainsi en serait-il de la nullité du brevet pour défaut de nouveauté. Une telle nullité ne prendrait effet qu'à compter du jour de la décision qui la prononce, car, relevant de l'appréciation souveraine du juge, ce n'est qu'à cette date qu'elle a un caractère certain. La seconde, au contraire, serait la déchéance légale pour non-paiement des annuités, qui est acquise de plein droit et ne laisse au juge aucun pouvoir d'appréciation. Cette nullité prend effet le jour où l'annuité échue n'a pas été payée. Or, la déchéance étant imputable au breveté, qui, par sa faute, a laissé tomber le brevet dans le domaine public, ne l'autorise plus à percevoir des redevances postérieurement à cette déchéance. En revanche, s'agissant d'une déchéance judiciaire ne prenant effet qu'au jour où elle a été prononcée, il va de soi, soutenait l'auteur, que la résiliation ne pouvait elle-même prendre effet qu'à dater de la décision, ce qui expliquerait que les redevances soient dues jusqu'à cette date.

442. — Apparemment, le raisonnement est séduisant. Mais, en l'approfondissant, on constate qu'il recèle une erreur qui a pour origine une confusion regrettable, que nous tenons à dissiper. Il est, en effet, inexact de prétendre qu'il existe deux sortes de nullité, car en fait il n'y en a qu'une. La déchéance ne doit pas être confondue avec la nullité. Toutes les deux n'ont pas les mêmes causes, ni les mêmes effets. Certes, un brevet déchu n'est plus valable, mais ce n'est pas un brevet nul. C'est un brevet qui n'est plus en vigueur. La déchéance a pour cause une faute du breveté. Sauf preuve contraire, la nullité ne procède pas d'une activité fautive du breveté. Quant aux effets, la déchéance entraîne la résolution du contrat pour inexécution de l'obligation du breveté, consistant à devoir payer les annuités. Mais la déchéance n'affecte en rien la validité du brevet, qui était vraisemblablement valable au moment de la passation du contrat. La nullité du brevet, en revanche, a pour conséquence l'annulation du contrat avec effet rétroactif. Par conséquent, tout rapprochement entre déchéance et nullité doit être écarté. Ce sont deux techniques juridiques différentes ayant chacune un domaine d'application qui leur est propre. Leur seul trait commun est d'aboutir à un résultat pratiquement analogue, à savoir la fin des engagements contractuels.

Cette mise au point nous paraissait nécessaire, d'autant plus que la doctrine moderne nous a semblé commettre la même confusion (32). Il

(32) En effet, MM. P. ROUBIER et A. CHAVANNE signalaient que la jurisprudence était divisée sur le point de savoir si le licencié pouvait réclamer le montant des redevances versées. Les auteurs citaient à l'appui de leur constatation un certain nombre de décisions. En les consultant, on se rend compte que certaines d'entre elles ne concernaient que la déchéance du brevet. Or, nous verrons que la solution est quelque peu différente dans ce cas (V. P. ROUBIER et A. CHAVANNE, obs. *Rev. trim. dr. com.*

est vrai que la jurisprudence concourt à entretenir l'équivoque par l'empirisme déconcertant dont elle fait preuve dans le choix des formules employées. En effet, bien que s'agissant de la nullité du brevet, les décisions jurisprudentielles prononcent presque invariablement la résolution du contrat, alors que, de toute évidence, c'est de l'annulation du contrat qu'il s'agit.

A la réflexion, on peut penser que cet écart de langage est utilisé à dessein par les tribunaux pour montrer que les redevances versées ne peuvent pas être répétées en raison de ce que le passé n'est pas remis en cause. Mais, quand on sait que la résolution est généralement rétroactive, on ne comprend plus très bien le souci de la jurisprudence qui emploie le terme pour expliquer la non-rétroactivité.

443. — Quoi qu'il en soit, il y a lieu de retenir que la nullité du brevet n'a pas nécessairement pour conséquence de permettre au licencié de demander le remboursement des redevances versées. Celles-ci restent dues au breveté jusqu'au jour où le brevet vient à être déclaré nul, sauf le cas où le licencié n'aurait retiré aucun avantage de son contrat pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Certaines législations étrangères consacrent la même solution. Ainsi en est-il de l'Allemagne et de la Suisse (33), ainsi que de la Belgique (34).

444. — Il reste alors une dernière précision à donner. Que se passe-t-il lorsque le brevet n'est frappé que de nullité partielle ? L'hypothèse est plus rare en pratique, mais elle n'est pas impossible. La doctrine estime que le licencié peut demander soit l'annulation du contrat, soit la diminution des redevances (35). On revient ici aux règles du droit commun. L'annulation sera certainement accordée si la nullité invoquée affecte l'un des procédés qui fait l'objet d'une exploitation effective. Si, au contraire, la nullité ne porte que sur un procédé non exploité, l'annulation du contrat ne sera pas prononcée. C'est ce qu'a décidé le tribunal civil de la Seine (36).

En dépit de certaines divergences constatées au niveau des juridictions inférieures, la solution que nous venons d'analyser peut être tenue

---

1959, 101, n° 4, et *Rev. trim. dr. com.* 1964, 312, n° 7). Il est vrai, néanmoins, que certaines décisions constituent un retour à l'ancienne conception. Tel l'arrêt de la cour de Paris du 14 juin 1963 : *J.C.P.* 1964, II, 561, qui, à propos d'un modèle d'épluchoir à légumes, frappé de nullité en raison du caractère fonctionnel de ses formes, décide que le contrat de licence portant sur ce modèle doit être résolu et non pas résilié, et qu'en conséquence toutes les redevances versées au titre de la licence devront être restituées. A remarquer une fois de plus la fantaisie de la jurisprudence lorsqu'elle dit que le contrat doit être résolu et non pas résilié, alors qu'il s'agit d'un contrat qui doit être annulé.

(33) HOLLEAUX, note sous Cass. civ. 5 avril 1960 : *D.* 1960, 717, précité.

(34) P. HORION, *Notions de droit industriel belge*, Faculté de Liège 1967, n° 368, p. 211, *op. cit.*

(35) G. BRY, *op. cit.*, n° 324.

(36) Trib. civ. Seine 27 juil. 1944 : *Ann. prop. ind.* 1940-1948, 119.

comme définitive. Elle est satisfaisante tant sur le plan de l'équité que du droit.

Quelle est alors celle qui a été retenue, lorsque le contrat n'est plus annulé, mais simplement résolu ou résilié pour inexécution des obligations incombant à chacune des parties ?

SOUS-SECTION II

La résolution ou la résiliation du contrat de licence.

445. — On rencontre, tant en doctrine qu'en jurisprudence, une certaine confusion entre résolution et résiliation, spécialement dans notre domaine, où il n'est pas rare de voir employer indifféremment chacune des deux expressions qui correspondent cependant à des idées juridiques profondément distinctes. Le phénomène n'est pas nouveau. On s'en est rendu compte à propos de l'annulation pour laquelle la jurisprudence emploie le vocable résolution, si ce n'est pas celui de résiliation. Il nous apparaît utile de bien s'entendre sur le sens qu'il faut donner aux termes résolution et résiliation.

446. — *La résolution :* un contrat synallagmatique valable lors de sa conclusion est susceptible de résolution par les tribunaux, à la demande de l'une des parties, lorsque l'autre n'exécute pas ses obligations. C'est l'application de l'article 1184 du Code civil. Les obligations créées s'effacent rétroactivement. On dit que la résolution opère rétroactivement, parce que les choses sont remises dans leur état antérieur. La jurisprudence est solidement établie en ce sens (37).

Mais la rétroactivité n'est possible que si l'on se trouve en présence d'un contrat instantané, s'exécutant en un trait de temps. Elle devient impossible lorsqu'il s'agit d'un contrat à exécution successive comme le louage, la société, le contrat de travail, etc., dont les obligations, après avoir été régulièrement exécutées, viennent à être méconnues par l'une des parties. En ce cas, la résolution ne rétroagit pas (38). On ne peut, en effet, effacer les faits antérieurement accomplis. Dans ces contrats, il y aura donc simplement résiliation, c'est-à-dire dissolution ou cessation du contrat pour l'avenir. Ainsi en est-il en matière de bail, où le locataire qui cesse ses paiements après s'être régulièrement acquitté des loyers verra son contrat résolu rétroactivement, mais seulement à la date de la première quittance impayée (39).

Or, le contrat de licence, tout comme le louage, est un contrat à exécution successive. C'est donc de résiliation qu'il conviendrait de

---

(37) Cass. civ. 31 déc. 1856 : *S.* 1857, 1, 641; — Cass. req. 8 juil. 1925 : *Gaz. Pal.* 1925, 2, 606; — Cass. civ. 7 fév. 1944 : *D.A.* 1944, 58; — Cass. civ. 20 janv. 1954 : *Bull. civ.* 1954, I, 25.

(38) H.-L. et J. MAZEAUD, *op. cit.*, t. 2, n° 723, p. 656.

(39) *Ibid.*, n° 1103, p. 894.

parler en ce qui le concerne. Mais la règle doit être précisée dans son contenu. La proposition selon laquelle la résiliation ne joue que pour l'avenir reste ambiguë et imprécise sur la date de résiliation; celle-ci aura-t-elle effet à compter de la décision de justice ou à partir des agissements justifiant la résiliation ?

De nombreux auteurs n'évoquent pas le problème. Ceux qui y font une brève allusion écrivent : « la résolution ne rétroagit qu'au jour de l'inexécution » (40). Selon ces auteurs, il y aurait donc rétroactivité, mais au jour de l'inexécution seulement.

447. — *La résiliation :* En principe, la résiliation est le fait pour un contractant de prévenir l'autre de ses intentions de mettre fin à un contrat à durée indéterminée. Dans cette optique, la résiliation est exclusive de toute idée de faute dans l'exécution du contrat. La résiliation est donc le procédé servant à mettre fin, à l'amiable, à un contrat (41). A son tour, la résiliation n'est pas rétroactive, elle n'opère que pour l'avenir. Elle est surtout usitée en matière de contrat d'assurance. Le contrat est conclu pour une durée déterminée avec tacite reconduction, sauf dénonciation moyennant le respect d'un préavis. Cette dénonciation a pour effet de résilier le contrat.

Mais le terme résiliation, nous l'avons vu, désigne aussi la résolution du contrat lorsqu'elle n'est pas rétroactive, mais opérant uniquement *in futurum.*

Et pourtant une différence doit exister entre les deux techniques. La résiliation proprement dite n'a pas le moindre effet rétroactif, tandis que la résiliation signifiant la résolution non rétroactive rétroagit néanmoins jusqu'au jour de l'inexécution.

Nous verrons si la jurisprudence fait cette distinction subtile. Auparavant, il nous appartient d'examiner les causes de résiliation et de résolution (§ 1er) pour voir ensuite quelle est l'incidence de la résolution et de la résiliation sur le paiement des redevances.

§ 1er. — *Les causes de résolution et de résiliation du contrat de licence.*

448. — Ce sont normalement toutes les inexécutions, tous les manquements aux obligations mises à la charge du breveté et du licencié. Il suffira d'en rappeler quelques-unes brièvement.

A. — *Du fait du breveté.*

449. — Ce sera tout manquement à l'obligation de délivrance : en particulier lorsqu'il refuse de fournir l'assistance technique ou le *know-*

(40) H.-L. et J. Mazeaud, n° 723, p. 656.
(41) *Ibid.*

how, ou encore lorsque le breveté refuse de communiquer ses perfectionnements.

Ce pourra être aussi l'inexécution de l'obligation de garantie : lorsque le breveté ne s'acquitte pas des annuités, de sorte que le brevet est frappé de déchéance, lorsqu'il ne poursuit pas les contrefacteurs qui lui sont signalés, lorsqu'il refuse de garantir son licencié condamné pour contrefaçon, etc.

B. — *Du fait du licencié.*

450. — Tout manquement à l'obligation d'exploiter constituera une cause de résolution ou de résiliation. Ainsi en serait-il du défaut d'exploitation, de l'insuffisance d'exploitation, d'une exploitation qui ne serait pas personnelle, ou encore lorsque le licencié dépasse les limites de son contrat.

Tout manquement à l'obligation de payer les redevances peut avoir les mêmes conséquences.

Ce rappel des causes de résolution et de résiliation, ainsi que les données générales que nous avons dégagées à propos de ces deux techniques doivent nous permettre de voir quelles sont leur incidence recpective sur le paiement des redevances.

§ 2. — *L'incidence de la résolution ou de la résiliation sur le paiement des redevances.*

451. — Si, comme nous l'avons vu, la résolution ainsi que la résiliation d'un contrat à exécution successive n'est pas rétroactive, on peut admettre que l'obligation de payer des redevances prendra fin au moins à partir du jour où l'un des deux modes de cessation du contrat interviendra. Mais, en notre matière, il nous semble qu'une nouvelle distinction doive être faite entre les causes susceptibles d'entraîner la dissolution du contrat. Certes, il s'agit dans l'un et l'autre cas de sanctionner l'inexécution d'une obligation. Seulement, alors que la gravité de l'inexécution relève de l'appréciation souveraine des tribunaux, qui, selon le cas, prononceront la résiliation ou ne la prononceront pas, il est une hypothèse d'inexécution qui, elle, n'a pas à être appréciée par le juge, mais qui doit seulement être constatée par lui. Il s'agit de la déchéance pour non-paiement des annuités.

On pourrait alors faire le départ entre la résiliation qui consisterait à sanctionner l'inexécution de toutes les obligations, à l'exception de celle relative au paiement des annuités (A), et la résolution qui ne concernerait que la seule violation de l'obligation de paiement des annuités (B). Cette analyse aura au moins pour mérite, si elle réussit, de mettre un terme à la confusion regrettable que semblent commettre et la doctrine et la jurisprudence.

A. — *L'incidence de la résiliation du contrat.*

452. — L'unanimité s'est faite en doctrine pour admettre que la résiliation du contrat ne produit ses effets que pour l'avenir et que, par voie de conséquence, le passé restait définitivement réglé (42). Il résulte de cette affirmation que les redevances versées par le licencié restent acquises au breveté jusqu'au jour de la résiliation. Mais quel est le jour exact de la résiliation.

Si l'on interroge le droit commun, on constate avec quelque surprise que la jurisprudence laisse une liberté totale aux juges pour fixer le jour de la résiliation. La Cour de cassation n'a-t-elle pas déclaré que, en cas d'inexécution par les contractants de leurs obligations respectives, les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et à partir de quelle date (43). Dès lors, un éventail très large de solutions s'offre aux tribunaux. Ils peuvent retenir pour fixer la date de la résiliation :

— la date des agissements qui entraînent la rupture du contrat;
— la date de l'assignation en justice;
— la date de la décision prononçant la résiliation;
— la date de la signification.

453. — Qu'en est-il dans notre domaine ? Il semble que la jurisprudence ait tenté de tracer une ligne directrice valable dans toutes les circonstances de résiliation. C'est à la cour de Paris que nous devons cette initiative heureuse (44). En l'espèce, le breveté avait demandé la résiliation du contrat en raison de ce que le licencié avait importé en France l'objet du contrat fabriqué en Allemagne. Ce faisant, le licencié ne satisfait pas à son obligation d'exploiter. La Cour, dans un attendu qu'il est utile de reproduire, opère la distinction entre la résolution et la résiliation du contrat en s'exprimant comme suit : « Considérant que la résolution et la résiliation sont des causes distinctes de révocation des contrats qui ne peuvent être confondues : *la première, remontant quant à ses effets dans le passé, rétroagit jusqu'à l'événement d'où elle procède, la seconde ne produisant d'effets que pour l'avenir, les actes accomplis* jusqu'à la résiliation subsistent et ne sauraient être effacés ou tenus comme non existants, sauf dommages-intérêts en cas de faute imputable à celui qui l'a encourue. » Et la Cour tire la conclusion logique de cette démonstration en énonçant : « Qu'ainsi le contrat de licence subsistant dans le passé et ne disparaissant que pour l'avenir, *les redevances applicables pour les périodes écoulées sont et demeurent valablement acquises par le breveté.* »

---

(42) H. ALLART, *op. cit.*, n° 260.
(43) Cass. req. 26 oct. 1925 : *S.* 1925, 1, 242; *Gaz. Pal.* 1925, 2, 686.
(44) Paris 24 juin 1905 : *Ann. prop. ind.* 1906, 49, note Ch. CLARO.

Il faut, pensons-nous, se féliciter de cette décision, qui a le mérite de faire la distinction entre résolution et résiliation. En effet, la doctrine a trop tendance à les confondre en admettant que toute dissolution d'un contrat à exécution successive est une résiliation en raison de l'impossibilité d'en faire rétroagir les effets. Nous soutenons, avec la cour de Paris, qu'un tel contrat peut être résilié ou résolu, chacune des deux techniques conduisant à une situation distincte. C'est ainsi que la résolution, sans rétroagir au point d'anéantir totalement le contrat, a malgré tout un effet rétroactif, jusqu'au jour de l'inexécution de l'obligation, jusqu'au jour où l'agissement fautif a eu une existence certaine. En revanche, la résiliation ne produit aucun effet rétroactif. Elle prend date au jour où le juge apprécie les faits susceptibles d'entraîner la résiliation du contrat, car il n'est contesté par personne que les tribunaux apprécient souverainement la gravité des actes reprochés au défendeur et que, dans la mesure où celle-ci ne leur paraît pas suffisante, ils refusent de prononcer la résiliation du contrat.

454. — Seulement, si le mécanisme de la résiliation est incompatible avec toute rétroactivité, quelle est alors la date exacte à partir de laquelle elle prend effet ?

La cour de Paris n'a pas contourné la difficulté. Les décisions de justice ne sont applicables, affirme-t-elle, « qu'à partir de la signification dans les formes légales des jugements et arrêts qui les ont consacrées; jusque-là, elles sont réputées en droit ignorées de la partie à laquelle elles sont opposables ».

Par conséquent, la date de la résiliation d'un contrat pour inexécution, dont l'existence doit être constatée par le juge et dont la gravité doit être appréciée par lui, est le jour de la signification. Jusque-là, le licencié peut continuer son exploitation, mais il est aussi tenu de payer les redevances.

On notera que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision (45).

455. — Un autre arrêt de la cour de Paris, sans être aussi net, consacre en fait la même solution, lorsqu'il décide qu'aucune poursuite en contrefaçon n'est possible contre le licencié aussi longtemps que la résiliation du contrat de licence n'aura pas été prononcée de façon définitive (46). Or, pour l'annotateur anonyme de cet arrêt, la date de résiliation est celle de la signification. En effet, faisait-il remarquer, la signification apparaît tout à fait nécessaire pour manifester la volonté de celui qui a obtenu l'arrêt de se prévaloir de la disposition de justice dénouant le lien contractuel. Celui-ci subsiste jusqu'à la signification (47).

---

(45) Cass. req. 29 janv. 1907 : *D.* 1912, 1, 399.

(46) Paris 5 déc. 1907 : *Ann. prop. ind.* 1908, 33 et la note.

(47) En cas d'appel, il semble qu'en règle générale la dissolution du contrat prend effet à compter de l'arrêt en cas d'arrêt infirmatif et à compter du jugement en cas

456. — La solution semble d'autant plus solidement établie qu'un récent arrêt de la cour de Paris l'a à nouveau consacrée (48). Il s'agissait, en la circonstance, d'un breveté qui avait demandé la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances par son licencié. La Cour déclare « qu'il échet de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, résiliation devant produire ses effets à compter de la date de signification du présent arrêt ».

Il est donc possible d'affirmer qu'en notre matière le licencié doit payer les redevances dues au breveté jusqu'au jour de la signification de la décision qui a prononcé la résiliation du contrat (49). Mais résiliation ne signifie pas résolution. Dans cette dernière hypothèse, la solution doit encore être différente.

B. — *L'incidence de la résolution.*

457. — Nous envisageons ici une forme particulière d'inexécution du contrat par le breveté : le non-paiement des annuités. On sait que la sanction attachée à ce manquement consiste dans la déchéance du brevet. Il a déjà été signalé que la déchéance prononcée par les tribunaux sous l'empire de la loi de 1844 était constatée par l'Administration sous l'empire de la loi nouvelle (50). Désormais, il ne sera donc plus nécessaire de recourir aux tribunaux pour faire prononcer la déchéance. Celle-ci, après avoir été constatée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, sera publiée par ses soins. Elle prendra effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. Il suffira au licencié de demander au tribunal la dissolution du contrat en se prévalant de la déchéance du brevet, qui a pour conséquence de priver le breveté de son monopole d'exploitation.

Mais, qu'il s'agisse d'une déchéance prononcée par le tribunal ou d'une déchéance constatée par l'administration, un problème demeure, celui de savoir quelle est la date à laquelle doit prendre fin le contrat. Date de la déchéance ou date à laquelle le tribunal prononce la révocation du contrat ?

Il nous semble qu'il convienne de distinguer deux situations. Dans la première, le brevet était déjà déchu antérieurement à la conclusion

---

de confirmation, car, en cette hypothèse, ledit jugement constitue pour son bénéficiaire un titre susceptible de recouvrer rétroactivement tous ses effets en cas de mise à néant de l'appel (Cass. com. 3 juil. 1950 : *D.* 1951, 96).

(48) Paris 19 juin 1962 : *Ann. prop. ind.* 1962, 168.

(49) Un jugement du tribunal civil de la Seine du 4 janv. 1907 : *Ann. prop. ind.* 1908, 50, décidait aussi que, pendant l'instance d'appel, le licencié dont le contrat a été résilié peut poursuivre son exploitation dans les conditions prévues au contrat, l'arrêt confirmatif ne pouvant avoir pour effet de supprimer les faits matériels de jouissance accomplis licitement au cours de la procédure.

(50) On rappellera que l'article 48 de la loi nouvelle stipule la déchéance pour non-paiement des annuités, déchéance constatée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, qui la notifie au breveté. Un recours est ouvert au breveté, qui sera éventuellement restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime de non-paiement.

du contrat de licence (*a*). Dans la seconde, la déchéance n'intervient qu'en cours d'exécution du contrat (*b*).

a) *La déchéance intervient avant la conclusion du contrat.*

458. — Nous avons fait observer précédemment que la déchéance ne devait pas être confondue avec la nullité du brevet, bien que, dans les deux cas, le brevet ne soit pas valable. En effet, avons-nous fait remarquer, un brevet nul ne peut donner naissance à un contrat valable, alors qu'au contraire la déchéance du brevet intervenue postérieurement est sans incidence sur la validité du contrat lors de sa formation. Par ailleurs, avons-nous déclaré, la déchéance du brevet n'est rien d'autre que la conséquence de l'inexécution du contrat, de sorte que celui-ci ne peut pas être annulé, mais simplement résolu pour inexécution.

En réalité, lorsque le brevet est déchu au moment de la conclusion du contrat, on se trouve dans une situation très voisine de celle de la nullité du brevet. D'une part, la déchéance du brevet antérieure à la passation du contrat empêche ce dernier d'être valablement formé et entraîne par conséquent sa nullité *ab initio*. D'autre part, la déchéance en pareil cas ne constitue plus une violation du contrat de la part du breveté, puisque, par hypothèse, n'étant pas encore dans les liens contractuels à l'époque où l'annuité n'a pas été acquittée, il n'était pas assujetti à cette obligation.

Il semblerait alors que le problème des redevances doive être réglé de la même manière qu'en cas de nullité du brevet. C'est ce qu'il convient de vérifier à l'aide des rares décisions jurisprudentielles dont nous disposons.

459. — Un ancien arrêt de la cour de Paris, après avoir constaté que le brevet était déjà déchu au moment où les parties ont contracté, décide néanmoins que les redevances payées par le licencié ne peuvent pas lui être remboursées. Le contrat est résolu pour l'avenir seulement (51). La Cour justifie sa solution en déclarant que les parties avaient traité de bonne foi, « dans l'ignorance la plus complète de la déchéance qui était encourue », et qu'il ne pouvait être prétendu que le contrat de licence devait être déclaré nul comme constituant un engagement sans cause, « puisque, dans la pensée commune des parties, il y avait une cause réelle et sérieuse ». C'est pourquoi, estime la Cour, le licencié n'ayant jamais été « inquiété ni troublé dans sa jouissance », puisque « pour tout le monde, et notamment pour les parties contractantes », le brevet « avait conservé sa force et sa valeur », doit payer les redevances qui sont la représentation de la jouissance de fait du brevet.

---

(51) Paris 2 mars 1876 : *Ann. prop. ind.* 1876, 246.

460. — On ne peut s'empêcher de constater l'analogie qui existe entre cette décision et celles que nous avons rencontrées précédemment à propos de la nullité du brevet. La cour de Paris décide que le licencié ne peut réclamer le paiement des redevances parce que les parties étaient de bonne foi et que le licencié n'a pas été troublé dans son exploitation. Ce sont les deux conditions qu'une première jurisprudence avait mises à l'impossibilité de répéter les redevances lorsque le brevet est nul.

461. — D'ailleurs, en en décidant ainsi, la cour de Paris ne faisait que se conformer à l'avis de la Cour de cassation, qui avait déclaré qu'un traité comportant concession du droit exclusif d'exploitation devait être annulé s'il existait une cause de déchéance, mais que les tribunaux pouvaient néanmoins refuser la restitution intégrale des redevances s'il était établi que le concédant ignorait la cause de déchéance et que, jusqu'à la constatation judiciaire, le concessionnaire avait retiré de l'exécution du contrat des avantages réels formant l'équivalent des redevances payées (52). L'argumentation de la jurisprudence est donc en tout point identique à celle qui sert d'explication au refus de recevoir le licencié en répétition des redevances payées en vertu d'un contrat nul pour nullité du brevet en faisant l'objet.

462. — C'est encore la même solution que consacre la cour de Douai, par une décision plus récente (53). Le concédant avait déposé un brevet en 1934. Faute de payer les annuités, le brevet tombe dans le domaine public. En 1944, il passe une convention avec un tiers, par laquelle il lui accorde le droit exclusif d'exploiter l'invention, objet du brevet déchu. Cette invention est exploitée avec grand succès jusqu'en 1950, date à laquelle un différend surgit entre le breveté et le licencié. Ce dernier constate alors le défaut de cause du contrat de 1944. La cour de Douai refuse d'annuler le contrat et considère que les redevances payées par le licencié doivent rester acquises au breveté.

MM. P. Roubier et A. Chavanne commentant cette décision estiment que le moyen employé par la Cour pour éviter au breveté d'avoir à rembourser les redevances n'est pas correct (54). En effet, affirment-ils, le contrat de 1944 étant incontestablement nul pour défaut de cause ne pouvait servir de base légale au versement des redevances. Par conséquent, écrivent-ils : « Toutes les sommes perçues à ce titre devaient donc être répétées. » Mais, précisent ces auteurs, le concédant avait droit à une indemnité pour les services incontestables qu'il avait rendus à l'exploitation du licencié (plans livrés, conseils de toutes sortes qui avaient rendu les plus grands services à l'exploitation) dont il avait

---

(52) Cass. req. 25 mai 1869 : *Ann. prop. ind.* 1869, 393.
(53) Douai 31 mars 1953 : *Rev. trim. dr. com.* 1954, 344, n° 4, obs. P. Roubier et A. Chavanne.
(54) P. Roubier et A. Chavanne, *op. cit. : Rev. trim. dr. com.* 1954, 344, n° 4.

permis le fonctionnement satisfaisant pendant six ans. Et, ajoutent-ils, « rien n'empêchait d'évaluer cette indemnité au montant des sommes perçues au titre du contrat nul ».

463. — On ne peut que se déclarer d'accord avec ces observations. Certes, il se peut que la formule préconisée par ces éminents auteurs ne change rien au résultat final, puisque le breveté pourrait conserver, le cas échéant, le montant des redevances. Mais il les conserverait, non pas en vertu d'un contrat nul, mais sur la base d'un décompte effectué en fonction d'une situation de fait. Et l'on retrouve ainsi la solution dont la cour de Paris est l'auteur et qui consistait à dire que la nullité du contrat pour défaut d'objet ou de cause devait aboutir à la liquidation de la situation de fait ayant existé entre les parties en l'absence de convention valablement formée. Ainsi, l'orthodoxie juridique est sauvegardée. On ajoutera simplement que, si les services rendus méritent une rémunération pour le breveté lorsqu'il était de bonne foi, rien ne permet de le rémunérer lorsqu'il était de mauvaise foi. Mais comment prouver cette mauvaise foi ? Ne doit-on pas considérer comme de mauvaise foi le breveté qui traite sur un brevet pour lequel il a cessé de payer les annuités ? On peut évidemment soutenir que le breveté ignorait la sanction encourue. Que devient alors l'adage : « Nul n'est censé ignorer la loi » ? Dans la mesure où l'on estime que cette règle n'a pour seul objet que d'éviter qu'une personne qui a enfreint la loi ne puisse en écarter les conséquences, en arguant de son ignorance, on admettra que le seul effet qu'elle puisse avoir, en la circonstance, consiste à mettre le breveté dans l'impossibilité d'échapper à la déchéance. Que, celle-ci étant encourue, le breveté, dans ses relations avec le licencié, peut alors soutenir qu'il ignorait que le non-paiement des annuités pouvait entraîner la déchéance de son brevet. L'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi n'aurait par conséquent aucun effet entre les parties, la sanction du non-paiement des annuités ayant déjà frappé le breveté par la déchéance du brevet. La bonne foi étant toujours présumée en droit français, ce serait au licencié qu'il appartiendrait d'apporter la preuve contraire. Malgré tout, il paraîtra choquant de reconnaître le breveté de bonne foi lorsqu'il s'est délibérément dispensé de s'acquitter des annuités.

464. — Néanmoins, ce qui vient d'être exposé mérite d'être corrigé à la lumière des dispositions nouvelles de la loi de 1968. En effet, l'article 48 de ce texte dispose que la déchéance, après avoir été constatée, est notifiée au breveté. Celui-ci, par la notification qui lui est faite, ne pourra donc plus soutenir qu'il ignorait la déchéance ayant frappé son brevet. La conséquence en sera qu'un contrat de licence, conclu sur la base d'un brevet déchu antérieurement, devra être considéré comme nul, avec effet rétroactif entraînant la restitution des redevances. A moins que l'on ne décide que la légèreté dont a fait preuve

le licencié en traitant, sans s'être préoccupé au préalable du point de savoir si le brevet était encore en vigueur, ne mérite pas que le droit le protège (55). Nous ne pensons pas qu'un tel comportement du licencié puisse être considéré comme fautif au point de le priver de tout moyen de recours contre le breveté. Au contraire, en invitant son contractant à conclure, en dépit de l'invalidité du brevet, le concédant se rend certainement coupable de dol. La victime devrait déjà pouvoir demander la nullité du contrat pour vice du consentement.

Mais si la déchéance du brevet, intervenant antérieurement à la conclusion du contrat, postule une solution identique à celle de la nullité du brevet quant au paiement des redevances, il semble bien que la déchéance déclarée en cours d'exécution du contrat appelle une solution différente.

b) *La déchéance intervient postérieurement à la formation du contrat.*

465. — Dans cette hypothèse, il nous paraît incontestable que le breveté a commis une faute contractuelle en laissant tomber le brevet dans le domaine public. Cette faute sera sanctionnée par la résolution du contrat. Mais cette résolution n'a pas à être rétroactive, car le contrat, au moment de sa formation, était valable. Elle ne doit pas non plus être rétroactive, puisque nous sommes en matière de contrat à exécution successive. Doit-elle alors prendre effet au jour de la signification de la décision prononçant la dissolution du contrat ? Si l'on opte pour l'affirmative, ce n'est plus de résolution qu'il faut parler, mais de résiliation. La solution serait donc celle que nous avons rencontrée à propos de la résiliation du contrat pour inexécution autre que celle relative à la déchéance. Pourquoi avoir fait alors une distinction ? C'est la jurisprudence qui nous a conduit à distinguer ces deux situations et plus spécialement un arrêt de la cour de Paris et un arrêt de la Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé contre la première décision (56).

---

(55) En tout cas, l'imprévoyance du licencié ne le rendrait pas justiciable de la règle : « *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans* », qui ne vise que les contrats illicites, et en particulier les contrats illicites du point de vue de la morale sexuelle. Il ne faudrait pas, bien entendu, que la preuve de la connaissance de la déchéance par le licencié soit rapportée. On pourrait, en effet, estimer en pareil cas que le licencié a entendu confirmer un acte nul. Ce qui aurait pour effet de faire échec même à une demande en remboursement fondée sur l'enrichissement sans cause ou le paiement de l'indû (CHEVALLIER, *La condition de l'erreur dans la répétition de l'indû : Rev. trim. dr. civ.* 1966, 284, n° 3).

(56) Un jugement du tribunal civil de la Seine du 16 juil. 1907 : *Ann. prop. ind.* 1909, 279, confirmé par la cour de Paris le 7 janv. 1909 : *Ann. prop. ind.* 1909, 283, avait déjà admis qu'on ne pouvait condamner le breveté qui a laissé tomber son brevet dans le domaine public à restituer au licencié les redevances payées par lui, si cette circonstance étant demeurée ignorée, le licencié a pu continuer à jouir d'un monopole de fait et à vendre son produit dans des conditions aussi avantageuses. Mais, ajoutait le tribunal, le défaut de paiement d'une annuité cause au licencié un préjudice à partir de l'époque où cette circonstance a été connue. Le breveté doit alors être condamné à des dommages et intérêts pour la privation de jouissance à partir de ce moment et pour la période restant à courir du brevet.

466. — En effet, la cour de Paris, saisie d'une affaire dans laquelle le licencié demandait la résolution du contrat pour déchéance du brevet, réaffirme en premier lieu le principe selon lequel le paiement des annuités incombe au breveté à défaut de stipulations contraires dans le contrat (57). Elle déclare ensuite que « c'est à tort et par une contrariété de dispositions » que les premiers juges ont décidé qu'un contrat de licence devait continuer de produire ses effets postérieurement à la déchéance du brevet. Car, observe-t-elle, le contrat concédant une licence exclusive d'exploitation d'un brevet suppose nécessairement pour sa validité l'existence de droits concédés, « sans lesquels le contrat deviendrait sans objet et les obligations du licencié sans cause ». Et la Cour de s'expliquer : « Qu'il s'agit, en effet, d'un contrat synallagmatique dans lequel l'obligation de payer des redevances a pour contrepartie nécessaire l'obligation du breveté de le faire bénéficier des avantages du monopole conféré par son brevet; *que, par suite, la perte des droits du concédant entraîne de plein droit la résolution du contrat dès l'événement qui a entraîné sa disparition.* » Et la Cour fait ensuite preuve d'une logique juridique particulièrement louable lorsqu'elle conclut : « Que si la situation de fait subsistant après l'anéantissement du brevet et partant du contrat peut entrer en ligne de compte dans l'appréciation du préjudice subi par le licencié, elle *ne peut toutefois pas donner une survie quelconque, même momentanée, à ce contrat devenu sans objet.* »

L'intérêt de cette décision réside essentiellement dans la déclaration de la Cour consistant à faire remarquer qu'à partir du moment où le brevet est déchu le contrat ne peut plus produire aucun effet. Les redevances versées au breveté durant la période s'étant écoulée entre la date d'échéance et la date de la résolution du contrat doivent être rendues au licencié, car, dit la Cour, le contrat est devenu sans objet. Que l'on remarque alors que la Cour prononce bien la résolution du contrat et non pas la résiliation, ce qui est parfaitement exact. La résiliation prendrait effet au jour où elle est prononcée alors que la résolution rétroagit. Bien sûr, s'agissant d'un contrat successif, elle ne remet pas tout le passé en cause, mais elle rétroagit au moins jusqu'au jour de l'inexécution. La solution est du reste juridiquement fondée. Il est une différence essentielle entre la résolution et la résiliation qui explique que leur date de prise d'effet ne soit pas la même. En effet, lorsqu'il s'agit de résiliation, le juge apprécie la gravité de l'inexécution. Elle n'est à considérer comme telle qu'à partir du jour où le juge en décide ainsi. Par contre, lorsqu'il s'agit de la résolution, le juge n'a pas à apprécier la réalité de l'inexécution. Il ne fait que la constater, et celle-ci a pour date d'origine la date à laquelle elle a été encourue. Il en sera d'autant plus ainsi avec l'application de la loi nouvelle qui prévoit que la déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. Ce sera donc à ce jour précis que se situera

(57) Paris 3 mars 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 1.

le point de départ de la déchéance, et il ne sera plus nécessaire de se demander, comme ce fut le cas sous l'empire de la loi ancienne, si la déchéance ne doit pas courir à partir du jour de la décision la prononçant.

467. — Il reste évidemment que, aussi longtemps que les tiers ont ignoré la déchéance, le licencié a bénéficié d'un monopole de fait. On aurait pu alors décider, comme en matière de nullité, que les redevances payées au cours de la période séparant la déchéance de la résolution du contrat resteraient acquises au breveté si celui-ci n'avait subi aucun trouble dans son exploitation. La cour de Paris répond que le contrat ayant été anéanti durant tout ce laps de temps ne peut plus servir de base au paiement de redevances. En revanche, il pourra être tenu compte de la situation de fait qui s'est substituée à la situation contractuelle, dans le calcul des dommages et intérêts que le licencié est en droit de demander au breveté en raison du préjudice qu'il subit à la suite de la cessation prématurée du contrat.

468. — La doctrine approuvant la solution se montre encore plus sévère (58). En effet, fait-elle remarquer, si les tiers ont pu ignorer la situation du brevet, « il n'empêche que le droit du licencié n'était qu'apparent et que n'importe qui pouvait déjà fabriquer le produit breveté sans risque d'action en contrefaçon ». En plus, « cet état de fait étant dû à la faute du breveté, il est normal que ce soit lui qui en subisse les conséquences ». Remarquons que MM. Roubier et Chavanne s'étaient posé la question de savoir si le breveté pouvait se comporter comme l'administration se conduit avec lui-même lorsqu'elle conserve les taxes payées inutilement par le breveté à la suite d'un arrêt dans le paiement des annuités. Et les auteurs répondent par la négative.

469. — La Cour de cassation s'est déclarée entièrement d'accord avec la cour de Paris en rejetant le pourvoi formé contre sa décision (59). Dans un attendu capital, la Cour suprême énonce : « Qu'eu égard à ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que les droits concédés n'existant plus depuis la date susvisée, les prestations incombant au concessionnaire étaient devenues sans cause, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la résolution du contrat produisait ses effets du jour où elle avait été encourue. » Donc, pour la Cour de cassation, le contrat prend fin à compter du jour où la déchéance est encourue et non pas à compter du jour où la déchéance est prononcée ou le contrat résolu.

470. — Il est à noter que le pourvoi avait tenté de placer le débat sur le plan de l'enrichissement sans cause. En effet, soutenait-il, bien

---

(58) P. Roubier et A. Chavanne, *Rev. trim. dr. com.* 1953, 660, n° 6.
(59) Cass. com. 6 nov. 1957 : *Bull. civ.* 1957, III, 257, n° 297.

après la déchéance du brevet, le concessionnaire a continué de produire et de vendre des appareils brevetés. Or, l'arrêt attaqué, en le dispensant du paiement des redevances, lui permet de s'enrichir indûment aux dépens du concédant. Mais la Cour de cassation répond à l'objection en déclarant que le brevet une fois tombé dans le domaine public avait rendu le contrat sans objet. Et, de toute façon, constate la Cour de cassation, la Cour d'appel a relevé que la situation de fait subsistant après l'anéantissement du brevet pouvait entrer en ligne de compte dans l'appréciation du préjudice subi par le licencié, de sorte que, s'il y avait risque d'enrichissement sans cause, l'équilibre des prestations serait rétabli par ce moyen.

Nous pensons que la Cour de cassation pouvait parfaitement affirmer qu'en l'occurrence il n'y a pas enrichissement sans cause du licencié pour la simple raison que, le brevet étant dans le domaine public, quiconque peut l'exploiter sans payer de redevances et que la situation faite au licencié ne comporte pas plus d'avantages que celle qui serait réservée à un tiers quelconque; que, par conséquent, il n'y a pas enrichissement sans cause. De plus, n'étant plus titulaire du monopole d'exploitation, le breveté ne subit aucun appauvrissement.

Le moment est venu de conclure. Lorsque le contrat prend fin de façon prématurée, trois solutions sont apportées au problème des redevances.

471. — Si le brevet est frappé de nullité ou de déchéance, mais antérieurement à la conclusion du contrat, celui-ci doit être annulé parce que sa formation était entachée d'un vice. La nullité rétroagit. Mais la situation de fait qui a existé entre les parties à défaut de contrat valable doit être liquidée en tenant compte des bénéfices réalisés par le licencié. Cette liquidation pourra aboutir à ce que le breveté conserve l'intégralité des redevances. Une réserve doit être faite en ce qui concerne la déchéance. Sous l'empire de la loi nouvelle, le breveté ne pouvant plus arguer de sa bonne foi, il se verra contraint de rendre les redevances perçues à tort.

472. — Si le contrat doit cesser de produire effet en raison de l'inexécution de l'une des obligations mises à la charge des parties, à l'exception de celle incombant au breveté et dont l'inobservation entraîne la déchéance du brevet, les redevances restent dues par le licencié jusqu'au jour de la signification de la décision résiliant le contrat. La résiliation n'a aucun effet rétroactif.

473. — Si enfin la cessation du contrat intervient en raison de la déchéance postérieure à la formation du contrat, celui-ci est susceptible de résolution, avec effet rétroactif jusqu'au jour de la déchéance. Les redevances versées entre-temps seront remboursées. Tout au plus la

situation de fait ayant existé depuis la déchéance jusqu'à la résolution du contrat donnera-t-elle lieu à un décompte éventuel sur les dommages et intérêts dus par le breveté au licencié pour le préjudice subi par lui à la suite de la fin prématurée des relations contractuelles. En effet, le licencié a pu faire des investissements et construire une politique commerciale basés sur l'exploitation d'un brevet qu'il croyait être le seul à pouvoir entreprendre et il apprend soudainement que ses concurrents peuvent se livrer à la même exploitation. Un préjudice risque d'être subi par le licencié, qui doit être en droit d'en demander réparation. C'est en déterminant le montant des dommages et intérêts qu'il convient de lui allouer que les tribunaux tiendront compte des avantages que le licencié a pu retirer de l'exploitation du brevet déchu. Semblable solution est absolument satisfaisante du point de vue juridique, car elle évite de fonder le droit du breveté aux redevances sur un contrat qui manifestement n'était plus apte à produire un quelconque effet.

Ces différentes solutions que la doctrine n'a jamais très bien appréhendées sont le résultat d'une analyse des décisions jurisprudentielles dont nous avions connaissance. Elles paraîtront peut-être complexes. Il n'empêche qu'elles nous sont apparues parfaitement fondées tant en fait qu'en droit.

474. — On ajoutera enfin que la pratique a imaginé une clause rencontrée dans certains contrats de licence, qui a pour but d'éviter certaines de ces difficultés. On prévoit que, en cas d'actes de contrefaçon constatés par le licencié ou le breveté, les redevances versées pendant la période comprise entre l'assignation du tiers en justice et le jour de la décision définitive seront converties en bons du trésor et consignées à un compte spécial tenu par un tiers. A l'issue de l'action engagée, si le tiers poursuivi est condamné, le compte est débloqué et les redevances sont versées au breveté. Inversement, si le prétendu contrefacteur triomphe, les redevances sont reversées au licencié. En effet, si l'action intentée échoue, c'est que le brevet est nul. L'idée est astucieuse, il est regrettable que la clause n'ait pas un champ d'application plus vaste. Mais rien n'empêcherait d'étendre son domaine d'application aux hypothèses de demandes en nullité du brevet introduites par les tiers. N'en resterait exclu que le cas de la déchéance. Malgré certaines de ses imperfections, cette clause paraît devoir être conseillée. Elle mettra tout au moins le licencié à l'abri d'une insolvabilité éventuelle de son breveté qui ne serait plus à même de rembourser les redevances. En tout cas, elle permet de se prémunir contre une jurisprudence qui n'est pas encore solidement établie et qui, un jour ou l'autre, pourrait considérer qu'en toute circonstance les redevances versées restent acquises au breveté, et ceci même en présence de troubles dans l'exploitation, tels que ceux résultant d'actes de contrefaçon.

CHAPITRE III

LES SANCTIONS DE L'OBLIGATION DE PAIEMENT DES REDEVANCES

475. — Il n'est contesté par personne que le licencié est tenu de satisfaire à l'obligation de paiement des redevances. Encore faut-il préciser quelles sont les différentes sanctions que le manquement à cette obligation fait encourir (section I). Celles-ci une fois déterminées, il conviendra de s'interroger sur le fait de savoir quels sont les moyens de défense dont dispose le licencié (section II).

SECTION PREMIÈRE.

LES DIFFÉRENTES SANCTIONS

476. — La sanction la plus bénigne est certainement celle qui consiste à prévoir dans le contrat que le non-paiement d'un certain minimum entraînera la perte de l'exclusivité de la licence (§ 1er). Les autres sanctions sont celles que le droit commun applique en matière contractuelle : la résiliation du contrat (§ 2) et le paiement de dommages et intérêts (§ 3).

§ 1er. — *La perte de l'exclusivité.*

477. — Certains contractants prévoient parfois que le licencié paiera au début de son exploitation un minimum de redevances fixé forfaitairement et quel que soit le volume de production. La clause paraissant quelque peu excessive au licencié, il fait insérer une autre stipulation complétant la première et stipulant « que, si le licencié ne paie pas ce minimum, il perdra l'exclusivité de sa licence ». Il ne faut pas penser que le licencié peut s'abstenir du paiement de toute redevance. Mais il ne s'acquittera que des royalties correspondant à son exploitation, dans la mesure où le procédé de détermination des redevances est fixé en fonction soit du chiffre d'affaires réalisé, soit en raison du nombre de pièces vendues. Cette stipulation doit, en principe, offrir une option au licencié entre le paiement du minimum indiqué ou la perte de l'exclusivité. Et pourtant nous avons relevé un arrêt de la Cour de cassation décidant que la cour d'appel ne faisait qu'user de son pouvoir d'appréciation en déclarant que la clause ne réservait pas ce choix au licencié, de sorte que celui-ci ne pouvait pas prétendre se dérober au paiement

du minimum pour perdre l'exclusivité du contrat (1). Nous devons néanmoins ajouter que la Cour suprême avait pris soin de préciser que la clarté de la clause ne faisait pas apparaître comme telle l'intention des parties. Cet exemple démontre la nécessité de rédiger des clauses claires et précises.

§ 2. — *La résiliation du contrat.*

478. — Il ne fait pas de doute que le licencié qui ne s'acquitte pas de ses redevances peut se voir condamner à la résiliation du contrat. Nous disons bien résiliation, puisque, comme nous l'avons vu, la dissolution du contrat ne prend effet qu'à la date à laquelle est signifiée la décision qui la prononce. Doctrine et jurisprudence sont d'accord sur l'existence de cette sanction (2). Une difficulté surgit lorsqu'il s'agit de savoir si le tribunal de commerce saisi d'une demande en résiliation du contrat doit surseoir à statuer aussi longtemps que le tribunal de grande instance, devant lequel est introduite une action en nullité du brevet, n'a pas rendu sa décision. En fait, le problème se pose dans les termes suivants : le licencié refusant de payer les redevances peut être poursuivi devant le tribunal de commerce par le breveté qui demandera la résiliation du contrat. Le licencié peut alors exciper de la nullité du brevet pour justifier sa résistance. Mais toutes les questions relatives à la validité d'un brevet sont de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. La loi nouvelle va même jusqu'à limiter le nombre de tribunaux compétents en la matière. Le licencié doit donc porter son action parallèle devant une autre juridiction que celle appelée à statuer sur la résiliation du contrat. Si le licencié réussit dans sa demande, le breveté sera débouté par le tribunal de commerce. La question qui se pose alors consiste à savoir si ce dernier doit attendre pour statuer que le résultat de l'action en nullité soit connu. Pour décourager des manœuvres purement dilatoires de la part des licenciés, la jurisprudence décide que le tribunal de commerce peut surseoir à statuer, mais que ce n'est pas une obligation (3). Tant que le

---

(1) Cass. civ. 23 fév. 1959 : *Bull. civ.* 1959, III, 85, n° 96.

(2) H. Allart, *op. cit.*, n° 250, p. 222; — E. Pouillet, *op. cit.*, n°s 280-2, p. 346, qui écrivait : « Le breveté est en droit d'exiger du licencié qu'il s'acquitte régulièrement des redevances stipulées au contrat. *C'est pour le licencié la première de ses obligations,* la redevance étant la contrepartie des avantages qui lui ont été concédés. » A. Casalonga, *op. cit.*, t. 1, n° 787, p. 445, qui affirme : « Le licencié est tenu également de payer les redevances et, d'une manière générale, de livrer les prestations qui constituent la contrepartie de la concession de licence. *Le non-paiement des redevances peut donner lieu à la résiliation et à la condamnation du licencié à des dommages et intérêts.* » P. Mathely et R. Plaisant : *J. Cl. com. — Annexes, Brevets d'invention,* fasc. 24, n°s 65 et s.; Cass. civ. 26 janv. 1955 : *Ann. prop. ind.* 1956, 1; Cass. com. 27 nov. 1963 : *Ann. prop. ind.* 1964, 130; — Trib. civ. Seine 21 déc. 1906 : *Ann. prop. ind.* 1908, 32; — Paris 19 juin 1962 : *Ann. prop. ind.* 1962, 168.

(3) Cass. civ. 27 nov. 1933 : *Ann. prop. ind.* 1933, 130; — Cass. com. 27 nov. 1963 : *Ann. prop. ind.* 1964, 130, précité; — Trib. com. Boulogne-sur-Mer 2 oct. 1923 : *Ann. prop. ind.* 1924, 32; — Paris 24 oct. 1956 : *Ann. prop. ind.* 1957, 88. La doctrine est unanime pour se prononcer en faveur de cette thèse; — A. Casalonga, *op. cit.*, t. 1, n° 632, p. 371; — P. Roubier, *op. cit.*, t. 2, p. 338, note 3; — *Encycl. D.*, v° *Brevets d'invention,* n° 317.

brevet n'a pas été déclaré nul, provision est due au titre. Ainsi, dans la mesure où le tribunal de commerce n'a pas besoin, pour trancher le litige qui lui est soumis, de se prononcer sur la validité du brevet, l'action en nullité intentée par ailleurs ou même la nullité opposée en exception ne l'obligent pas à surseoir à statuer (4).

§ 3. — *La condamnation du licencié à des dommages et intérêts.*

479. — Dans la mesure où la cessation anticipée du contrat cause un préjudice au breveté, celui-ci pourra en demander la réparation au licencié sous forme d'une allocation de dommages et intérêts. Or, la plupart du temps le breveté alléguera d'un dommage; en particulier, lorsque la rupture des relations contractuelles intervient à une époque proche de l'expiration du brevet. Il est évident qu'en pareil cas le breveté ne trouvera plus facilement preneur. Et, de toute manière, la résiliation du contrat entraîne toujours pour le breveté un manque à gagner dont il a droit d'être indemnisé. Sur ce point, il n'y a donc aucune difficulté.

480. — Il convient cependant de signaler qu'en cette matière comme en toute autre, les parties peuvent insérer dans leur contrat une clause pénale. De quoi s'agit-il ? La clause pénale a pour effet de déterminer forfaitairement à l'avance le montant de la réparation due au contractant victime de l'inexécution du contrat. La validité de cette clause est affirmée par l'article 1152 du Code civil : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. » Par conséquent, la clause pénale contraint le responsable au paiement de toute la peine stipulée, mais aussi de cette seule peine, quelle que soit l'étendue du dommage. Le juge ne peut donc pas augmenter ni réduire la peine, bien qu'il l'estime insuffisante ou excessive. Mais cette clause ne doit pas permettre au responsable d'éviter la réparation intégrale d'un dommage causé par sa faute intentionnelle ou lourde (5).

La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la validité d'une telle clause stipulée dans un contrat de licence (6). Elle est parfaitement valable, déclare la Cour suprême, à moins qu'il ne puisse être reproché une faute lourde au responsable. Le pourvoi soutenait aussi que l'indemnité fixée par la clause pénale était dérisoire. La Cour répond qu'il appartenait à l'auteur du pourvoi de demander la nullité de la clause pour vileté de l'indemnité.

Cette seule décision démontre que la clause pénale peut très bien être stipulée dans un contrat de licence.

---

(4) P. Roubier et A. Chavanne, *Rev. trim. dr. com.* 1957, 378, n° 5.
(5) H.-L. et J. Mazeaud, *op. cit.*, t. 2, n° 641, p. 600.
(6) Cass. com. 16 mai 1961 : *Bull. civ.* 1961, III, 183, n° 212.

Voici donc les différentes sanctions que peut encourir le licencié qui ne satisfait pas à l'obligation de paiement des redevances. Mais ne peut-il pas échapper à ces sanctions tout en suspendant l'exécution de son obligation ?

SECTION II.

LES MOYENS DE DÉFENSE DU LICENCIÉ

481. — Dans les contrats synallagmatiques, il ne suffit pas, pour que le créancier puisse réclamer l'exécution, que la dette soit exigible : il faut que le créancier soit prêt à exécuter sa propre prestation. La partie à qui on réclame le paiement a le droit de refuser l'exécution tant que son cocontractant n'offre pas lui-même de payer. C'est l'exception *non adimpleti contractus,* ou donnant-donnant. Le licencié peut-il se prévaloir de cette exception à l'égard du breveté ? (§ 1er.) Est-il au moins en droit de recourir à certaines mesures conservatoires propres à sauvegarder ses droits ? (§ 2.)

§ 1er. — *L'exception* non adimpleti contractus.

482. — L'exception *non adimpleti contractus* ne joue que dans les contrats synallagmatiques. Or, le contrat de licence est précisément un contrat synallagmatique. Donc, dans la mesure où le breveté refuse d'exécuter l'une de ses obligations, le licencié doit être en droit de lui opposer cette exception en suspendant le versement des redevances. Si le concédant, par exemple, refuse de poursuivre les contrefaçons qui lui sont signalées, le licencié peut prévenir le breveté qu'il cesse momentanément la prestation des royalties.

A supposer que l'inexécution du breveté ne soit que partielle, l'exception peut-elle encore être opposée en pareil cas ? La doctrine répond affirmativement, à la condition toutefois que le manquement soit suffisamment grave (7). C'est d'ailleurs ce que décide également la jurisprudence en droit commun (8).

La solution du droit commun doit être valable en matière de contrat de licence. N'a-t-il pas été décidé, en effet, dans le domaine du louage, que le locataire qui s'est obligé à payer les termes anticipés n'est tenu d'accomplir son obligation qu'autant que le bailleur a exécuté préalablement son obligation de délivrer les lieux loués en bon état d'entretien ? (9). La Cour de cassation a consacré ce principe fondé sur « l'interdépendance des obligations résultant d'un contrat synallagmatique comme le bail » (10).

---

(7) H.-L. et J. MAZEAUD, *op. cit.*, t. 2, n° 1129, p. 908.
(8) Cass. civ. 26 nov. 1951 : *Bull. civ.* 1951, I, 253, n° 324.
(9) *J. Cl. civ.*, art. 1184, n° 23.
(10) Cass. soc. 31 mai 1956 : *Bull. civ.* 1956, IV, n° 503, et Cass. soc. 15 avril 1959 : *Bull. civ.* 1959, IV, n° 450.

Rien n'empêche donc le licencié de faire usage de cette exception, et nous pensons que le fait pour le breveté de ne pas poursuivre les contrefacteurs constitue un manquement assez grave à ses obligations (11).

§ 2. — *Les mesures conservatoires.*

483. — Un récent arrêt de la cour de Paris a mis en évidence la technique utilisée par un licencié en vue de sauvegarder le sort des redevances qu'il payait en vertu d'un contrat qui pouvait éventuellement s'avérer nul.

Alors qu'une Société dénommée S.F.C. exploitait exclusivement un brevet donné en licence par un sieur Matalon, une Société dénommée Huttenes lui écrivit pour l'informer de ce qu'elle était licenciée exclusive en France et dans d'autres pays européens de brevets appartenant à la Société Singer et protégeant un produit correspondant à celui fabriqué et vendu par la Société S.F.C. Cette dernière, fortement impressionnée par cette révélation, saisit le président du tribunal de grande instance de la Seine d'une demande de séquestre des redevances stipulées au profit du sieur Matalon. Le président, en raison du sérieux de la contestation soulevée par la Société Huttenes, fit droit à la demande.

Mais le breveté fit appel de cette décision. Et la cour de Paris, saisie du problème, ordonne la levée de la mesure de sequestre (12). La Cour fonde sa décision sur le fait que le licencié n'avait subi aucun trouble sérieux dans son exploitation. Elle ajoute « que le péril invoqué par lui et fondé sur la similitude invoquée entre les procédés objets de la licence et ceux couverts par les brevets suscités ne saurait, en l'absence de toute réclamation des propriétaires de ceux-ci, revêtir un caractère actuel et certain ». En effet, remarque la Cour, la Société Huttenes, simple licenciée, ne peut pas introduire d'action en contrefaçon.

Ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est en premier lieu l'idée du recours à une mesure de séquestre des redevances dans le cas où le licencié a de bonnes raisons de craindre que le brevet concédé ne soit annulé. En second lieu, que cette mesure peut parfaitement aboutir à la condition que le danger dont le licencié entend se prévaloir soit actuel et certain. La Cour ne l'a pas considéré comme tel en l'espèce, car la mise en garde n'émanait pas du propriétaire du brevet, seul habilité à poursuivre en contrefaçon. A contrario, si la contestation avait été élevée par le titulaire du brevet, la Cour aurait confirmé la décision entreprise. A l'avenir, la simple protestation d'un licencié exclusif sera certainement suffisante, puisque la loi nouvelle permet à ce licencié d'agir en contrefaçon, sauf clause contraire.

---

(11) La docrine admet même que l'exception *non adimpleti contractus* doit pouvoir jouer en cas de vices cachés de la chose vendue : J. BIGOT, note sous Cass. com. 25 oct. 1961 : *D.* 1962, 290.

(12) Paris 3 janv. 1967, arrêt en consultation à l'I.N.P.I.

De l'étude de l'obligation de paiement des redevances se dégage une idée essentielle : elle ressemble indiscutablement à l'obligation du locataire. La redevance n'est rien d'autre qu'un loyer. Mais, selon son mode de fixation, elle devient malgré tout plus astreignante. En effet, il suffit que la détermination du montant de la redevance soit basée sur les résultats de l'exploitation pour que le breveté se voit reconnaître un nouveau droit de contrôle : la vérification des livres du licencié. Cette nouvelle constatation apporte sa contribution à la réponse que nous donnerons aux questions posées au début de notre étude.

CONCLUSION

484. — Arrivé au terme de cette étude, il convient d'en tirer les conclusions. Le regroupement des résultats auxquels nous sommes parvenu nous permet de faire deux constatations quant aux obligations du breveté et du licencié : leur différenciation et leur fortification.

Les obligations issues du contrat se diversifient, qu'il s'agisse des obligations du breveté ou du licencié. A la charge du breveté, l'obligation de délivrance ne se limite pas à la simple remise du brevet. Il doit communiquer ses perfectionnements au licencié, l'assister et le faire bénéficier de son *know-how*. Les obligations à la charge du licencié accusent la même différenciation. Obligé d'exploiter l'invention de façon effective et sérieuse, on lui demande par surcroît d'exploiter personnellement et de se montrer loyal à l'égard du breveté en lui communiquant les perfectionnements qu'il découvre et en s'abstenant de le concurrencer.

Les obligations nées du contrat se fortifient. Quant à leur autorité tout d'abord. Le breveté doit garantir le licencié de tous les troubles susceptibles de menacer la jouissance paisible du brevet. Qu'il s'agisse des troubles portant sur l'existence du droit concédé ou sur son exercice, le breveté doit garantie. Bien mieux, les clauses qui tendraient à supprimer ou à atténuer la rigueur de l'obligation de garantie sont, semble-t-il, dépourvues de toute efficacité. De plus, ces obligations se fortifient quant à leur durée. Certaines d'entre elles, en effet, survivent à l'expiration du contrat, et l'exemple type est celui de l'obligation de reprise du stock incombant au breveté.

485. — La complexité que présentent les effets du contrat de licence suppose la confection de contrats très élaborés. Mais on constate que les parties refusent ou répugnent à fixer ainsi leurs relations. Ne serait-il pas recommandé de suppléer au silence des contractants en recourant aux procédures suivantes :

— soit généraliser aux contrats insuffisants la portée des clauses majoritaires des contrats élaborés en tirant argument de leur fréquence relative pour y voir les usages évoqués par l'article 1135 du Code civil;

— soit confectionner des contrats types par grands secteurs professionnels auxquels les parties seraient, dans leur silence, présumées adhérer.

De telles solutions ne sont pas inconcevables, mais nous paraissent inapplicables en pratique. Un contrat, et en particulier le contrat de licence, est le résultat d'une négociation dont le contenu est fonction des rapports de force en présence.

On pourrait alors songer à recourir au législateur. Une intervention législative est-elle souhaitable ? Nous croyons pouvoir répondre par l'affirmative et les incertitudes que nous avons rencontrées nous en ont montré les raisons. Toutefois, si une réglementation peut être souhaitée, elle devrait être de caractère éminemment supplétif, car nous ne pensons pas qu'il soit bon d'enfermer le contrat de licence dans un cadre trop rigide. Son aspect économique en fait une institution qui doit pouvoir se mouvoir et évoluer en fonction des circonstances, souvent contingentes, de la vie économique. Mais prévoir la réglementation du contrat est insuffisant, il faut encore préciser sa nature juridique.

486. — Au début de notre étude, l'interrogation portait sur le point de savoir si le contrat de licence n'était pas autre chose qu'une simple permission donnée au licencié par le titulaire du brevet. L'examen des obligations du breveté et du licencié montre la nécessité d'abandonner cette conception. Toutes les obligations mises à la charge du breveté sont incompatibles avec cette notion dépassée.

En revanche, la ressemblance entre le contrat de licence et le contrat de louage est frappante. Et cette assimilation permet d'expliquer le contenu positif des obligations du breveté. Par le contrat de licence, le breveté s'engage à concéder l'exploitation de son brevet, en faisant en sorte que cette exploitation soit paisible. De son côté, le licencié, comme en matière de louage, doit faire un usage correct de la chose et payer le prix du loyer.

On admettra donc la qualification de louage, dans la mesure où cette même qualification a déjà su rendre compte d'opérations complexes, comme le bail immobilier, le bail rural, le bail urbain d'habitation ou professionnel.

487. — On remarquera que la qualification de louage n'est pas en contradiction avec l'idée selon laquelle le contrat de licence aboutirait à une opération de concentration contractuelle. La première tend à qualifier la nature du contrat, alors que la seconde qualifie sa fonction. Or, la force des obligations mises à la charge de chacune des parties fait apparaître l'étroitesse des liens qui les unissent. Le contrat de licence a pour effet d'instaurer un état de collaboration, de coopération entre les contractants, qui se trouvent placés dans une situation de dépendance réciproque. Et cette dépendance est particulièrement marquée à l'égard du licencié. Que l'on songe à l'interdiction faite au licencié de s'intéresser à tout produit concurrent, si ce n'est à toute autre activité, afin que le breveté soit assuré que le licencié se consacrera exclusivement à l'exploitation qu'il lui a concédée. Très souvent, d'ailleurs, la survie même de l'entreprise du licencié dépend de la seule volonté du breveté, puisqu'il est en son pouvoir de lui retirer la concession quand bon lui semblera. Certes, si ce retrait intervient en cours de contrat et de façon injustifiée, le licencié obtiendra des dom-

mages et intérêts. Mais ils ne suffiront pas, la plupart du temps, à réparer le préjudice subi. Et quand on sait que le breveté n'est pas obligé de renouveler le contrat à son expiration, et pour peu qu'il ait été conclu pour une courte durée, on se rend compte combien l'avenir du licencié est dépendant de la seule volonté du breveté. Et c'est là, pensons-nous, la manifestation du phénomène d'intégration annoncé au début de notre étude. Car il ne semble pas douteux que la subordination économique dans laquelle se trouve le licencié conduit à une quasi-intégration. Si l'on devait tenter de situer le contrat de licence par rapport à d'autres contrats réalisant une intégration totale, nous pensons qu'il est possible de le placer à mi-chemin entre le contrat de collaboration et les contrats d'intégration tels que le contrat de sous-traitance (1).

On notera d'ailleurs qu'il n'est pas rare de constater qu'un contrat de licence débouche sur une opération de concentration entre breveté et licencié. Celui-ci, très souvent, ne verra le salut de son entreprise qu'à travers l'acceptation d'une absorption pure et simple. Et ce n'est pas sans raison que M. Champaud écrivait, à propos des sociétés : « Les dures lois de la vie économique ne leur laissent cependant souvent le choix qu'entre vivre groupées ou mourir absorbées, à moins qu'elles ne préfèrent redevenir poussière. » (2). Telle est, parfois, l'unique option dont dispose le licencié.

---

(1) Cl. CHAMPAUD, *Les méthodes de groupement des sociétés.* Travaux et recherches de l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris, Etudes de droit contemporain, VII[e] Congrès international de droit comparé, Uppsala 1966, p. 573.

De même, M. Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER n'a-t-il pas fait remarquer que l'expérience montrait que l'inventeur d'un produit était en position de force par rapport à ses concurrents et que : « lorsqu'il accepte de partager avec eux le fruit d'une découverte, il le fait en exerçant un véritable effet de domination, qui s'exprime par le montant élevé des redevances qu'il exige naturellement en contrepartie » (*Le Défi américain*, p. 51).

(2) Cl. CHAMPAUD, *op. cit.*

BIBLIOGRAPHIE

I. — Droit français.

A. — *Ouvrages généraux, traités et manuels.*

BUISSON B., de LACGER M., TANDEAU DE MARSAC X., *Etude sur le contrat de concession exclusive.*

CARBONNIER J., *Droit civil,* t. 2.

COLIN A. et CAPITANT H., *Cours élémentaire de droit civil français,* t. 2, par JULLIOT DE LA MORANDIÈRE.

CUCHE P. et VINCENT J., *Procédure civile,* 13e éd.

DURAND P. et VITU A., *Traité de droit du travail,* t. 2.

GUYENOT J., *Les contrats de concession commerciale.*

HÉMARD J., *Les contrats commerciaux,* t. 1.

MARTY G. et RAYNAUD P., *Droit civil,* t. 2.

MAZEAUD H.-L. et J., *Leçons de droit civil,* t. 2.

MAZEAUD H.-L. et TUNC A., *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle,* t. 3.

PICARD M. et BESSON A., *Les assurances terrestres en droit français,* t. 1.

PLANIOL M. et RIPERT G., *Traité pratique de droit civil français,* t. 7, par ESMEIN, RADOUANT et GABOLDE.

RIPERT G., *Traité élémentaire de droit commercial,* t. 1, par ROBLOT, 5e éd.

RIPERT et BOULANGER, *Traité élémentaire de droit civil,* t. 2, d'après le traité de PLANIOL.

SAVATIER R., *Traité de la responsabilité civile en droit français.*

Collection du droit du travail : *Le contrat de travail dans le droit des pays membres de la C.E.C.A.*

B. — *Ouvrages spéciaux.*

ALLART H., *Traité théorique et pratique des brevets d'invention.*

BARREYRE P.-Y., *L'impartition politique pour une entreprise compétitive,* 1968.

BOUJU A., *Direction des entreprises et brevets d'invention,* Paris, 1961.

— *Lexique de la propriété industrielle,* 1955.

BRAUN A., GLEISS A. et HIRSCH M., *Droit des ententes de la communauté économique européenne,* Paris, 1967.

BRY G., *La propriété industrielle, littéraire et artistique,* Paris, 1914.

CASALONGA A., *Traité technique et pratique des brevets d'invention,* 1949, t. 1 et t. 2.

FRANCESCHELI R., PLAISANT R., LASSIER J., *Droit européen de la concurrence,* 1966.

MASSIUS M., *Traité des brevets d'invention,* Paris, 1931.

MOUREAUX R. et WEISMANN C., *Manuel des brevets d'invention,* 3e éd., par P. DEVANT, R. PLASSERAUD et R. GUTMANN.

POUILLET E., *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrique,* Paris, 1915, 6e éd., par A. TAILLEFER et C. CLARO.

PUYBONNIEUX P., *Copropriété des brevets d'invention,* 1908.

RAULET et MUGUET, *Les brevets d'invention,* Paris, 1935.
ROUBIER P., *Le droit de la propriété industrielle,* Paris, 1954, t. 1 et 2.
VOULET J., *Obtention, exploitation et défense des brevets d'invention,* 1959.
WEINSTEIN Z., *Les brevets d'invention,* 1968.
WORTH WADE, *Comment exploiter vos inventions aux U.S.A.,* Paris.

C. — *Ouvrages divers.*

JEWKES J., SAWERS D. et STILLERMANN R., *L'invention dans l'industrie,* Paris, 1966.
SERVAN-SCHREIBER J.-J., *Le défi américain,* Paris, 1967.

D. — *Monographies et thèses.*

BONASSIES, *Le dol dans la conclusion des contrats,* thèse Lille, 1955.
DESCHODT J., *Les contrats de sous-traitance d'I.B.M. à Montpellier,* mémoire de D.E.S., Faculté de droit de Montpellier.
GROSS B., *La notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats,* thèse Nancy, 1964.
LAPP Ch., *Essai sur la cession du contrat synallagmatique à titre particulier,* thèse Strasbourg 1950.
MAGNIN F., *Contribution à l'étude du know-how,* mémoire de D.E.S., Faculté de droit de Dijon, 1967.
MOREL J., *De la licence d'exploitation en matière de brevets d'invention,* thèse Lyon 1926.
MOUSSERON J.-M., *Contribution à l'analyse objective du droit du breveté d'invention,* thèse Montpellier 1960.
SAINT-QUENTIN, *Des cessions de brevets d'invention et des concessions de licences,* thèse Paris 1900.
SALLEZ A. et SCHLEGEL J., *La sous-traitance dans l'industrie,* mémoire H.E.C., Paris, 1963.
SERRA Y., *L'obligation de non-concurrence dans le droit des contrats,* thèse Montpellier 1968.
SIMLER Ph., *La nullité partielle des actes juridiques,* thèse Strasbourg 1968.
STENGER J.-P., *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain,* thèse Nancy 1965.
VILAR Ch., *La cession de contrat en droit français,* thèse Montpellier 1968.
VINEY G., *Le déclin de la responsabilité individuelle,* thèse Paris 1965.

E. — *Articles, chroniques et commentaires.*

AZOULAI M., *L'élimination de l'*intuitus personae *dans le contrat,* in *La tendance à la stabilité du rapport contractuel :* Etudes de droit privé sous la direction de M. Paul DURAND, Paris 1960.
BOCCARA B., *Dol, silence et réticence. Gaz. Pal.* 1953, 1, 24.
CABRILLAC M., *Le sort des stocks détenus par le revendeur lors de l'expiration de la concession de vente :* D. 1964, Chr., p. 181.
CHAMPAUD Cl., *Les méthodes de groupements des sociétés : Rev. trim. dr. com.* 1967, 1003.
— *La concession commerciale : Rev. trim. dr. com.* 1963, 451.
CHAVANNE A., *Brevets d'invention : Encycl. Dalloz, Droit commercial.*
— *La loi du 2 janvier* 1968 *tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention : J.C.P.* 1968, I, 2186; *Rev. trim. dr. com.* 1968, 676, n° 2.
CHEVALLIER J., *La condition de l'erreur dans la répétition de l'indû : Rev. trim. dr. civ.* 1966, 284.

COUPRY F.-X., *Le rôle du service des brevets du Centre national de la recherche scientifique :* Colloque sur l'exploitation des inventions. Association française pour l'accroissement de la productivité, Paris : *Documentation productivité,* n° spécial, 1965.

DÉMARET P., *Analyse de quelques contrats de recherches,* in *Aspects juridiques de la recherche scientifique,* Droit et vie des affaires, Faculté de Liège, 1965.

DEMONQUE M., *Revue juridique et économique du Sud-Ouest : Annales de la Faculté de droit de Bordeaux,* 1966.

DÉPREZ J., *J. Cl. civ., art.* 1136-1145.

— *La lésion dans les contrats aléatoires : Rev. trim. dr. civ.* 1955, 1.

DURAND P., *Le* know-how : *J.C.P.* 1967, I, 2078.

DURAND P. et LATSCHA J., *La nouvelle réglementation des transferts techniques internationaux : J.C.P.* 1967, I, 2102.

ESMEIN P., *Indexations permises et indexations interdites : Gaz. Pal.* 1959, 1, 33.

FREYRIA Ch., *La direction du procès en responsabilité par l'assureur : J.C.P.* 1954, I, 1196.

GASSIN R., *J. Cl. proc. civ.,* art. 339-341.

GEVERS F., *Revue Gevers des brevets,* Bruxelles, 1968.

GIVORD F., *J. Cl. com. - Annexes, Fonds de commerce,* fasc. 24.

GUYENOT J., *Etudes juridiques et économiques des conventions d'exclusivité : Droit social* 1965, n°s 1 et 2.

HÉMARD J., *La protection de l'acquéreur dans les ventes commerciales,* in *Liber amicorum, Mélanges Baron Louis Frédéric,* 1966, t. 1.

JAUBERT P., *J. Cl. civ.,* art. 1984-1990.

JEANTET F.-C., *Réflexions sur l'application du droit des ententes aux contrats comportant une clause d'exclusivité : J.C.P.* 1963, I, 1743.

JOSSERAND L., *Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé* (Essais de téléologie juridique).

JUGLART M. de, *L'obligation de renseignement dans les contrats : Rev. trim. dr. civ.* 1945, 1.

JULLIARD P., *Incertitudes de la nouvelle réglementation applicable aux transferts techniques internationaux : J.C.P.* 1967, I, 2115.

LADAS S., *La protection légale du* know-how : *La propriété industrielle,* oct. 1963, p. 222.

LYON-CAEN G., *De l'évolution de la notion de bonne foi : Rev. trim. dr. civ.* 1946, 75.

MALINVAUD Ph., *La responsabilité civile du vendeur à raison des vices de la chose : J.C.P.* 1968, I, 2153.

MATHELY P., *Lettre de France. La propriété industrielle,* nov. 1964, p. 253.

MATHELY P. et PLAISANT R., *J. Cl. com. - Annexes, Brevets d'invention,* fasc. 24.

MAZEAUD H., *La responsabilité civile du vendeur-fabricant : Rev. trim. dr. civ.* 1955, 611.

MOUSSERON J.-M., *Les inventions d'employés : Rev. trim. dr. com.* 1965, 547.

— *L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention,* p. 345, in *Etudes de droit commercial à la mémoire d'Henry Cabrillac,* 1968.

— *L'acquisition des droits de brevet,* Cours professé au C.E.I.P.I. de Strasbourg, oct. 1968.

— *L'exploitation des brevets d'invention,* Cours professé au C.E.I.P.I. de Strasbourg, mars 1968.

OUDEMANS G., *Exploitation, cession et licence des brevets,* Cours des B.I.R.P.I., Genève, 1965.

PANEL F., *Les conditions d'une balance favorable des échanges matière grise au niveau de l'entreprise,* in *La Propriété industrielle et le Marché commun,* Colloque Lyon, 1966.

PATAILLE J., *Brevets d'invention, cessions et licences, formalités, paiement de la taxe, droit d'action : Ann. prop. ind.* 1870, 10.

PLAISANT R. et MATHELY P., *J. Cl. com. - Annexes, Marques de fabrique.*
PLAISANT R., *Les contrats d'exclusivité : Rev. trim. dr. com.* 1964, 1.
— *Le principe de la territorialité des brevets d'invention et le traité de C.E.E. : D.S.* 1967, 1, 259.
— *Le nouveau régime des brevets d'invention : D.* 1969. chron. 99.
— *L'arrêt Parke-Davis et les droits de propriété industrielle : La propriété industrielle,* fév. 1969, n° 2, p. 47.
RADOUANT J., *Les dommages-intérêts dus par le vendeur dans la garantie des vices cachés de la chose, en droit français,* in *Mélanges Sécrétan,* 1964.
RIEG A., *J. Cl. civ.,* art. 1134-1135.
ROBERT J., *J. Cl. proc. pén.,* art. 1 à 5, fasc. 1 à 4.
RODIÈRE R., *Une notion menacée : la faute ordinaire dans les contrats : Rev. trim. dr. civ.* 1954, 201.
ROUBIER P., *Licences et exclusivités : Annales de droit commercial français, étranger et international,* 1936, 289.
SAVATIER R., *La nouvelle législation des indexations :* D. 1959, 1, 63.
TOULEMON A., *L'indexation des contrats : Rev. trim. dr. com.* 1963, 443.
VOIRIN P., *La jouissance d'une exploitation envisagée comme critère du bail à ferme et comme principe de son autonomie : Rev. trim. dr. civ.* 1930, 291.
— *Commentaire de la loi du 14 oct.* 1943 : *D.C.* 1944, L. 1.

F. — *Notes de jurisprudence, observations, conclusions, rapports.*

A. T., Note sous Paris 1er mai 1902 : *Ann. prop. ind.* 1903, 258.
BILLEREAU, *Note sous Lyon* 2 déc. 1964 : *Ann. prop. ind.* 1965, 143.
BOCCARA B., Note sous Cass. com. 26 juin 1967 : *J.C.P.* 1967, II, 15302.
BRIÈRE DE L'ISLE G., Note sous Paris 20 janv. 1956 : *D.* 1957, 400.
CABRILLAC M., Note sous Paris 12 oct. 1966 : *D.S.* 1967, 516.
CAMERLYNCK G.-H., Note sous Cass. soc. 13 déc. 1967 : *J.C.P.* 1968, II, 15440.
CARBONNIER J., Note sous Bordeaux 18 janv. 1944 : *J.C.P.* 1944, II, 2687.
CARTERON P., Note sous Paris 7 nov. 1919 : *S.* 1921, 2, 41.
COSTA, Rapport, Cass. crim. 11 juil. 1962 : *D.* 1962, 497.
CHAVANNE A., Obs. *Rev. trim. dr. com.* 1965, 395, n° 5; — 1966, 334, n° 4; — 1966, 926, n° 5; — 1967, 493, n° 4; — 1968, 676, n° 2; — 1968, 699, n° 8.
CHEVALLIER J., Obs. *Rev. trim. dr. civ.* 1965, 338.
CLARO Ch., Note sous Paris 22 juin 1905 : *D.* 1912, 1, 397.
COMBEAU F., Note sous Paris 2 mai 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 295.
COMBEAU Ph., Note sous trib. gr. inst. Seine 24 janv. 1963, et Paris 3 avril 1965 : *Ann. prop. ind.* 1967, 122.
CORNU C., Obs. *Rev. trim. dr. civ.* 1963, 564; — 1965, 65; — 1965, 828.
EDELMANN B., Note sous trib. gr. inst. Soissons 5 janv. 1966 : *D.S.* 1967, 704.
GÉRAUD DE LA PRADELLE, Note sous Cass. civ. 11 oct. 1966 : *J.C.P.* 1967, II, 15193.
HÉBRAUD J., Note sous Cass. civ. 31 janv. 1956 : *D.* 1956, 589.
HÉMARD J., Note sous Cass. com. 24 oct. 1961 : *D.* 1962, 47. — Note sous Paris 14 fév. 1962 : *D.* 1962, 514. — Note sous Cass. com. 8 mars 1967 : *J.C.P.* 1968, II, 15346. — Note sous Cass. crim. 22 oct. 1964 : *J.C.P.* 1965, II, 14160. — Obs. *Rev. trim. dr. com.* 1953, 720; — 1960, 133; — 1961, 656; — 1961, 907; — 1962, 455; — 1963, 620; — 1964, 132; — 1964, 372; — 1964, 602; — 1966, 984.
J. H., Note sous Cass. com. 24 nov. 1966 : *J.C.P.* 1967, II, 15288.
HOLLEAUX G., Note sous Cass. civ. 5 avril 1960 : *D.* 1960, 717.
JACQ F., Note sous trib. civ. Seine 23 juin 1933 : *Ann. prop. ind.* 1934, 39.
JOSSERAND L., Note sous Cass. req. 21 oct. 1925 : *D.H.* 1926, 1, 9.

J. L. C., Note sous Cass. crim. 22 oct. 1964 : *D.* 1964, 753.
Lepointe E., Note sous Amiens 14 déc. 1967 : *D.S.* 1968, 399.
Le Tellier, Note sous Rouen 11 août 1897 : *Ann. prop. ind.* 1897, 322.
Lindon R., Note sous Cass. soc. 31 janv. 1964 : *J.C.P.* 1964, II, 13551.
Lyon-Caen G., Note sous Cass. soc. 8 mai 1967 : *D.S.* 1967, 690. — Note sous Paris 13 mars 1967 : *D.S.* 1967, 437.
Mathely P., Note sous Paris 6 nov. 1961 : *Ann. prop. ind.* 1963, 19. — Note sous Paris 8 nov. 1963 : *Ann. prop. ind.* 1964, 245. — Note sous Aix-en-Provence 23 avril 1964, et Cass. com. 13 juill. 1966 : *Ann. prop. ind.* 1967, 225. — Note sous Paris 12 janv. 1967 : *Ann. prop. ind.* 1967, 150.
Meurisse R., Notes sous Cass. civ. 4 fév. 1963 : *S.* 1963, 193.
Ourliac P. et de Juglart M., Note sous Cass. soc. 17 déc. 1955 : *J.C.P.* 1955, II, 8874.
Percerou J., Note sous Cass. req. 9 mars 1903 : *D.H.* 1904, 1, 89.
Plaisant R., Note sous Paris 4 janv. 1950 : *J.C.P.* 1951, II, 6218. — Note sous Paris 2 juil. 1952 : *Ann. prop. ind.* 1955, 65. — Note sous Paris 20 déc. 1955 : *J.C.P.* 1956, II, 9485. — Note sous Cass. civ. 8 juil. 1958 : *J.C.P.* 1959, II, 13876. — Note sous Cass. com. 9 juil. 1958 : *J.C.P.* 1959, II, 10981. — Note sous trib. gr. inst. Seine 6 fév. 1960 : *J.C.P.* 1960, II, 11607. — Note sous Cass. civ. 13 mars 1963 : *D.* 1964, 97. — Note sous Cass. com. 7 et 17 déc. 1964, *D.S.* 1966, 184. — Note sous Paris 8 avril 1964 : *J.C.P.* 1964, II, 13876. — Note sous Douai 16 mars 1967 : *D.S.* 1967, 637. — Note sous Cass. com. 16 oct. 1967 : *D.S.* 1968, 193.
Planiol M., Note sous Cass. civ. 14 avril 1891 : *D.* 1891, 1, 329. — Note sous Orléans 13 juil. 1892 : *D.* 1893, 2, 329.
Rabinovitch W., Note sous Grenoble 20 déc. 1963 : *J.C.P.* 1964, II, 13506.
Rault J., Obs. *Rev. trim. dr. com.* 1956, 280.
Ripert G., Note sous Trib. com. Lyon 19 déc. 1949 : *D.* 1950, 275.
Robert J., Note sous Cass. crim. 11 juil. 1962 : *S.* 1962, 219. — Note sous Cour de justice des communautés européennes 29 fév. 1968 : *D.S.* 1968, 581.
Rodière R., Note sous Toulouse 31 janv. 1952 : *J.C.P.* 1952, II, 6867.
Roubier P. et Chavanne A., Obs. *Rev. trim. dr. com.* 1951, 748; — 1951, 752; — 1952, 828; — 1953, 660; — 1954, 105; — 1954, 344; — 1955, 85; — 1957, 378; — 1959, 101; — 1959, 106; — 1959, 419; — 1959, 881; — 1959, 882; — 1961, 75; — 1962, 51; — 1963, 88; — 1964, 71; — 1964, 312; — 1965, 396; — 1965, 397.
Saint-Alary R., Note sous Cass. civ. 13 nov. 1967 : *D.S.* 1968, 257.
Savatier R., Note sous Cass. civ. 4 fév. 1963 : *J.C.P.* 1963, II, 13159.
Souleau, Conclusions sous Paris 28 avril 1966 : *D.S.* 1967, 373.
Tunc A., Obs. *Rev. trim. dr. civ.* 1961, 116.
Vasseur A., Note sous trib. gr. inst. d'Avesnes-sur-Helpe 2 fév. 1961 : *D.* 1961, 652.
Voirin P., Note sous trib. civ. Seine 15 mai 1928 : *D.H.* 1929, 2, 5.

II. — Droit étranger.

A. — *Ouvrages généraux.*

Bouju A., *La protection des inventions aux Etats-Unis* (droit américain).
Braun T. et Struye P., *Précis des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle* (droit belge).
Horion P., *Notions de droit industriel belge,* Faculté de Liège (droit belge).
Michaelis K., *Le droit américain des brevets d'invention.*

POINTET P.-J., *La protection des inventions* (droit suisse).
RAMSEYER R., *Le contrat de licence des brevets d'invention* (droit suisse).

B. — *Articles.*

WASSERMANN M., *Le droit de poursuite du licencié général à l'encontre du contrefacteur d'après la législation et la jurisprudence allemandes : Ann. prop. ind.* 1935, 33.

TABLE DES DÉCISIONS JURISPRUDENTIELLES

N° de paragraphe

1839 à 1899

Cass. civ. 17 mai 1839 : *S.* 1839, 1, 677 434
Cass. req. 8 mars 1852 : *S.* 1852, 1, 454 239
Paris 4 juillet 1856 : *Ann. prop. ind.* 1856, 290 47
Cass. civ. 31 décembre 1856 : *S.* 1857, 1, 641 446
Cass. crim. 25 février 1860 : *D.P.* 1860, 1, 200 253
Trib. civ. 26 juillet 1861 Cognac : *Ann. prop. ind.* 1862, 392 407
Bordeaux 22 janvier 1862 : *Ann. prop. ind.* 1862, 394 407
Cass. req. 19 mai 1863 : *D.P.* 1863, 2, 243 291
Aix 7 avril 1865 : *S.* 1866, 2, 246 407
Cass. civ. 3 mai 1865 : *D.P.* 1865, 1, 228 438
Metz 6 juillet 1865 : *S.* 1866, 2, 141 ..... 240, 290
Paris 27 janvier 1866 : *Ann. prop. ind.* 1869, 289 375
Rouen 27 avril 1866 : *Ann. prop. ind.* 1866, 421 242
Rouen 7 juin 1866 : *Ann. prop. ind.* 1869, 295 375
Paris 28 mai 1867 : *Ann. prop. ind.* 1867, 372 43
Rouen 2 janvier 1869 : *S.* 1869, 2, 300 ..... 258, 260
Cass. req. 27 avril 1869 : *S.* 1869, 1, 421 240
Cass. civ. 25 mai 1869 : *Ann. prop. ind.* 1869, 393 ..... 207, 461
Cass. req. 21 février 1870 : *Ann. prop. ind.* 1870, 65 270
Paris 23 mars 1870 : *S.* 1870, 2, 248 338
Rouen 29 décembre 1871 : *S.* 1872, 2, 51 206
Paris 11 janvier 1876 : *Ann. prop. ind.* 1876, 81 242
Paris 2 mars 1876 : *Ann. prop. ind.* 1876, 246 459
Trib. civ. Seine 21 août 1879 : *Ann. prop. ind.* 1883, 5 241
Paris 13 décembre 1882 : *Ann. prop. ind.* 1884, 92 ..... 228, 384, 385
Paris 13 décembre 1882 : *Ann. prop. ind.* 1884, 88 369
Cass. crim. 14 mars 1884 : *S.* 1885, 1, 323 240
Cass. civ. 7 juin 1886 : *S.* 1890, 1, 406 407
Cass. civ. 14 avril 1891 : *D.P.* 1891, 1, 329 427
Cass. civ. 29 juillet 1891 : *S.* 1891, 1, 393 ..... 183, 435
Cass. civ. 13 juillet 1892 : *D.P.* 1893, 1, 450 241
Orléans 13 juillet 1892 : *D.P.* 1893, II, 329 ..... 20, 183, 436
Rouen 14 décembre 1892 : *Ann. prop. ind.* 1893, 84 258
Rouen 11 août 1897 : *Ann. prop. ind.* 1897, 322 32

1900 à 1909

Trib. com. Seine 29 mai 1900 : *Ann. prop. ind.* 1903, 270 258
Besançon 18 juillet 1900 : *Ann. prop. ind.* 1900, 221 312
Paris 14 mars 1901 : *Ann. prop. ind.* 1901, 349 243
Limoges 28 juillet 1901 : *Ann. prop. ind.* 1910, 36 183
Nancy 8 janvier 1902 : *Ann. prop. ind.* 1902, 230 253
Paris 19 mars 1902 : *Ann. prop. ind.* 1903, 270 ..... 258, 369
Paris 1er mai 1902 : *Ann. prop. ind.* 1903, 258 212
Cass. req. 9 mars 1903 : *D.P.* 1904, 1, 89 307
Trib. civ. Seine 11 juin 1903 : *Ann. prop. ind.* 1904, 295 183

	N° de paragraphe
Trib. civ. Seine 12 novembre 1903 : *Ann. prop. ind.* 1904, 301	42
Trib. civ. Seine 12 février 1904 : *Gaz. Pal.* 1904, 1, 507	242
Paris 24 juin 1904 : *Ann. prop. ind.* 1904, 301	42
Paris 22 janvier 1905 : *Ann. prop. ind.* 1906, 49	228, 385
Trib. com. Lyon 7 mars 1905 : *Ann. prop. ind.* 1907, 1, 217	301
Paris 22 juin 1905 : *Ann. prop. ind.* 1906, 68	221
Paris 24 juin 1905 : *Ann. prop. ind.* 1906, 49	453
Cass. req. 17 octobre 1905 : *D.* 1908, 1, 46	45
Lyon 13 février 1906 : *Ann. prop. ind.* 1907, 1, 217	301
Cass. req. 26 février 1906 : *S.* 1906, 1, 271	407
Aix 3 mars 1906 : *Gaz. Pal.* 1919, 1, 638	338
Paris 31 mai 1906 : *D.* 1908, 5, 1	369, 371
Trib. civ. Seine 21 décembre 1906 : *Ann. prop. ind.* 1908, 32	478
Trib. civ. Seine 4 janvier 1907 : *Ann. prop. ind.* 1908, 50	456
Cass. civ. 29 janvier 1907 : *Ann. prop. ind.* 1907, 173	228, 386, 454
Trib. civ. Seine 16 juillet 1907 : *Ann. prop. ind.* 1909, 279	465
Paris 5 décembre 1907 : *Ann. prop. ind.* 1908, 33	455
Paris 7 janvier 1909 : *Ann. prop. ind.* 1909, 283	465
Trib. civ. Seine 17 novembre 1909 : *Ann. prop. ind.* 1911, 299	214

1910 à 1919

Trib. civ. Seine 18 février 1911 : *Ann. prop. ind.* 1913, 56	184
Trib. civ. Seine 11 décembre 1911 : *Ann. prop. ind.* 1912, 2, 67	432
Trib. com. Nantes 28 février 1912 : *D.* 1913, 2, 101	221, 369, 375, 427
Paris 7 mars 1912 : *Ann. prop. ind.* 1912, 302	214, 440
Paris 24 juillet 1912 : *Ann. prop. ind.* 1913, 59	184
Paris 24 juillet 1912 : *Ann. prop. ind.* 1913, 55	310
Pau 28 avril 1913 : *Ann. prop. ind.* 1913, 2, 221	272
Cass. req. 17 juin 1913 : *Ann. prop. ind.* 1914, 2, 55	206
Trib. civ. Seine 11 février 1914 : *Ann. prop. ind.* 1914, 97	184
Trib. civ. Seine 8 mai 1914 : *Ann. prop. ind.* 1920, 62	310
Trib. civ. Seine 6 juillet 1914 : *Ann. prop. ind.* 1922, 41	253
Trib. civ. Seine 26 juillet 1917 : *Ann. prop. ind.* 1925, 352	183, 441
Trib. com. Seine 21 décembre 1917 : *Ann. prop. ind.* 1921, 50	212
Cass. civ. 11 avril 1918 : *D.* 1921, 1, 224	427
Paris 7 novembre 1919 : *Ann. prop. ind.* 1921, 50	212

1920 à 1929

Liège 15 mai 1920 : *Ann. prop. ind.* 1929, 197	189
Paris 28 avril 1921 : *Ann. prop. ind.* 1922, 41	253
Trib. civ. Seine 22 mars 1922 : *Ann. prop. ind.* 1922, 194	272
Paris 22 juin 1922 : *Ann. prop. ind.* 1922, 353	20
Trib. civ. Seine 20 octobre 1922 : *Ann. prop. ind.* 1923, 288	20
Trib. com. Boulogne-sur-Mer 2 octobre 1923 : *Ann. prop. ind.* 1924, 32	478
Cass. civ. 1er avril 1924 : *Ann. prop. ind.* 1924, 235	183
Cass. req. 11 juin 1925 : *Gaz. Pal.* 1925, 2, 436	262
Cass. req. 8 juillet 1925 : *Gaz. Pal.* 1925, 2, 606	446
Cass. req. 26 octobre 1925 : *S.* 1925, 1, 242	452
Trib. com. Seine 2 mai 1925 : *Ann. prop. ind.* 1929, 185	258
Trib. corr. Seine 5 novembre 1928 : *Ann. prop. ind.* 1931, 178	253
Paris 10 juillet 1929 : *Ann. prop. ind.* 1931, 311	270, 272
Trib. civ. Seine 18 juillet 1929 : *J.C.P.* 1929, 1422	63
Paris 9 décembre 1929 : *Ann. prop. ind.* 1931, 216	242

N° de paragraphe

Paris 10 décembre 1929 : *Ann. prop. ind.* 1931, 200 244
Paris 19 décembre 1929 : *Ann. prop. ind.* 1930, 143 130

1930 à 1939

Trib. civ. Seine 19 mars 1930 : *Ann. prop. ind.* 1933, 247 433
Trib. civ. Seine 20 juin 1930 : *Ann. prop. ind.* 1930, 392 301
Trib. civ. Lille 23 décembre 1930 : *Ann. prop. ind.* 1932, 274 244
Paris 29 juillet 1932 : *Ann. prop. ind.* 1932, 290 242
Cass. civ. 21 novembre 1932 : *D.H.* 1933, 19 415
Trib. civ. Seine 23 juin 1933 : *Ann. prop. ind.* 1934, 39 ..... 206, 369, 371
Cass. req. 29 juin 1933 : *Ann. prop. ind.* 1935, 78 ..... 189, 193, 369, 371
Trib. civ. Marseille 4 juillet 1933 : *Ann. prop. ind.* 1933, 313 258
Cass. civ. 27 novembre 1933 : *Ann. prop. ind.* 1933, 130 478
Cass. req. 6 février 1934 : *S.* 1935, 1, 296 149
Cass. crim. 26 avril 1934 : *Ann. prop. ind.* 1934, 201 242
Cass. req. 7 mai 1934 : *Ann. prop. ind.* 1935, 53 ..... 189, 321, 339
Trib. civ. Seine 30 janvier 1935 : *Ann. prop. ind.* 1935, 125 242
Trib. civ. Arras 17 juillet 1935 : *Ann. prop. ind.* 1938, 222 272
Paris 29 juillet 1935 : *Ann. prop. ind.* 1936, 185 242
Bordeaux 8 juillet 1936 : *Ann. prop. ind.* 1939, 189 197
Aix 13 juillet 1936 : *Ann. prop. ind.* 1937, 143 242
Paris 8 février 1937 : *Ann. prop. ind.* 1937, 147 242
Paris 4 mars 1937 : *Ann. prop. ind.* 1937, 116 272
Trib. Corr. Orange 16 mars 1939 : *Ann. prop. ind.* 1940, 485 242
Paris 16 mars 1939 : *Ann. prop. ind.* 1940, 481 253

1940 à 1949

Cass. civ. 30 décembre 1941 : *D.A.* 1942, 98 427
Pau 28 avril 1942 : *Ann. prop. ind.* 1949, 188 45
Trib. civ. Seine 17 juin 1943 : *Ann. prop. ind.* 1949, 183 31
Trib. civ. Bordeaux 18 janvier 1944 : *J.C.P.* 1944, II, 2687 262
Cass. civ. 7 février 1944 : *D.A.* 1944, 58 446
Trib. civ. Seine 27 juillet 1944 : *Ann. prop. ind.* 1940-1948, 119 .... 433, 444
Cass. civ. 10 mars 1948 : *D.* 1948, 255 297
Paris 3 mai 1948 : *Ann. prop. ind.* 1950, 253 270
Cass. civ. 10 mai 1948 : *Gaz. Pal.* 1948, 2, 41 395
Cass. civ. 18 octobre 1948 : *Ann. prop. ind.* 1949, 188 ..... 45, 47
Trib. civ. Montpellier 22 novembre 1949 : *Ann. prop. ind.* 1950, 87 272

1950

Paris 4 janvier 1950 : *J.C.P.* 1951, II, 6218 423
Paris 10 mai 1950 : *Ann. prop. ind.* 1951, 159 272
Cass. com. 3 juillet 1950 : *D.* 1951, 96 455

1951

Rouen 5 février 1951 : *Ann. prop. ind.* 1951, 78 ..... 321, 339
Trib. civ. Lyon 13 avril 1951 : *Rev. trim. dr. com.* 1951, 752, n° 19 301
Cass. civ. 16 juillet 1951 : *D.* 1951, 587 291
Cass. civ. 26 novembre 1951 : *Bull. civ.* 1951, I, 253, n° 324 482

1952

Toulouse 31 janvier 1952 : *J.C.P.* 1952, II, 6867 352
Lyon 11 février 1952 : *Ann. prop. ind.* 1952, 95 197

N° de paragraphe

Cass. soc. 23 mars 1952 : *D.* 1953, 370 357
Paris 3 juin 1952 : *Ann. prop. ind.* 1952, 238 253
Paris 2 juillet 1952 : *Ann. prop. ind.* 1955, 65 ..... 55, 58, 63, 91
Cass. com. 9 juillet 1952 : *Rev. trim. dr. com.* 1953, 720 225
Paris 9 juillet 1952 : *Ann. prop. ind.* 1954, 80 272
Cass. civ. 15 juillet 1952 : *S.* 1953, 1, 75 287
Cass. soc. 18 octobre 1952 : *D.* 1952, 795 365

1953

Paris 3 mars 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 1 ..... 206, 207, 220, 425, 466
Douai 31 mars 1953 : *Rev. trim. dr. com.* 1954, 344, n° 4 462
Rouen 17 avril 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 236 253
Paris 30 juin 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 240 253
Paris 20 juillet 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 242 253
Lyon 23 juillet 1953 : *Ann. prop. ind.* 1953, 245 253
Cass. soc. 22 octobre 1953 : *Bull. civ.* 1953, IV, 467 292

1954

Cass. civ. 20 janvier 1954 : *Bull. civ.* 1954, I, 25 446
Riom 12 mars 1954 : *Gaz. Pal.* 1954, 2, 186 183
Cass. civ. 24 novembre 1954 : *Bull. civ.* 1954, I, 285 294

1955

Cass. civ. 26 janvier 1955 : *Ann. prop. ind.* 1956, 1 ..... 216, 478
Paris 5 novembre 1955 : *Ann. prop. ind.* 1957, 427 197
Paris 5 novembre 1955 : *Ann. prop. ind.* 1957, 428 199
Cass. civ. 9 novembre 1955 : *Bull. civ.* 1955, III, 266, n° 313 365
Cass. civ. 24 novembre 1955 : *J.C.P.* 1956, II, 9028 352
Paris 20 décembre 1955 : *Ann. prop. ind.* 1956, 25 ..... 42, 45

1956

Cass. civ. 16 janvier 1956 : *Ann. prop. ind.* 1958, 168 321
Cass. civ. 31 janvier 1956 : *D.* 1956, 589 260
Trib. civ. Seine 23 avril 1956 : *Ann. prop. ind.* 1961, 260 253
Lyon 9 mai 1956 : *Ann. prop. ind.* 1957, 108 272
Cass. soc. 31 mai 1956 : *Bull. civ.* 1956, IV, n° 503 482
Trib. civ. Beaune 17 octobre 1956 : *Ann. prop. ind.* 1957, 83 42
Cass. com. 24 octobre 1956 : *Bull. civ.* 1956, III, 218, n° 254 ..... 255, 476

1957

Paris 4 juin 1957 : *Ann. prop. ind.* 1958, 172 242
Cass. com. 16 juillet 1957 : *D.* 1958, 407 ..... 55, 92, 189
Cass. com. 6 novembre 1957 : *Bull. civ.* 1957, III, 257, n° 297, 163, 207, 425, 469
Cass. com. 6 novembre 1957 : *Bull. civ.* 1957, III, 254 62

1958

Paris 4 février 1958 : *Ann. prop. ind.* 1959, 224 ..... 201, 342
Amiens 18 février 1958 : *Gaz. Pal.* 1958, 1, 350 439
Trib. civ. Seine 28 février 1958 : *Gaz. Pal.* 1958, 1, 336 42
Cass. com. 17 avril 1958 : *Bull. civ.* 1958, 117, n° 142 132
Paris 12 mai 1958 : *Ann. prop. ind.* 1958, 127 321
Paris 28 juin 1958 : *Gaz. Pal.* 1958, II, 253 225

N° de paragraphe

Cass. civ. 8 juillet 1958 : *J.C.P.* 1959, II, 13876 260
Cass. com. 9 juillet 1958 : *Ann. prop. ind.* 1959, 215 245
Trib. com. Seine 23 septembre 1958 : *J.C.P.*, éd. C et I, 1959, n° 64794 .. 209
Cass. soc. 28 octobre 1958 : *Bull. civ.* 1958, IV, 854 292
Cass. com. 4 novembre 1958 : *Bull. civ.* 1958, III, 315, n° 372 131

1959

Paris 4 février 1959 : *D.* 1959, 348 ..... 55, 63, 93
Cass. civ. 23 février 1959 : *Bull. civ.* 1959, III, 85, n° 96 477
Paris 13 avril 1959 : *Ann. prop. ind.* 1959, 228 420
Cass. soc. 15 avril 1959 : *Bull. civ.* 1959, IV, n° 450 482
Paris 10 novembre 1959 : *Ann. prop. ind.* 1960, 58 ..... 228, 360, 386

1960

Cass. com. 18 janvier 1960 : *Ann. prop. ind.* 1962, 32 262
Trib. gr. inst. Seine 6 février 1960 : *J.C.P.* 1960, II, 11607 338
Cass. com. 22 février 1960 : *Bull. civ.* 1960, III, 65, n° 73 206
Cass. civ. 5 avril 1960 : *Ann. prop. ind.* 1965, 176 ..... 183, 436
Paris 6 avril 1960 : *Ann. prop. ind.* 1963, 353 272
Lyon 25 mai 1960 : *Ann. prop. ind.* 1961, 11 242
Cass. soc. 21 octobre 1960 : *J.C.P.* 1960, II, 11886 365
Cass. soc. 5 novembre 1960 : *J.C.P.* 1960, II, 11886 365
Cass. soc. 7 décembre 1960 : *Bull. civ.* 1960, IV, 884 ..... 224, 225

1961

Trib. gr. inst. Avesnes-sur-Helpe 2 février 1961 : *D.* 1961, 652 .. 56, 61, 63, 95
Cass. com. 16 mai 1961 : *Bull. civ.* 1961, III, 183, n° 2 480
Trib. gr. inst. Seine 13 juin 1961 : *J.C.P.* 1962, II, 12453 414
Amiens 28 juillet 1961 : *D.* 1961, 726 415
Paris 6 novembre 1961 : *Ann. prop. ind.* 1963, 19 ..... 51, 56

1962

Cass. soc. 4 janvier 1962 : *J.C.P.* 1962, II, 12522 365
Paris 14 février 1962 : *Rev. trim. dr. com.* 1962, 455, n° 7; *D.* 1962, 514. 224, 229
Cass. civ. 20 février 1962 : *J.C.P.* 1962, II, 12771 260
Trib. gr. inst. Seine 21 mars 1962 : *Gaz. Pal.* 1962, 1, 27 414
Paris 19 juin 1962 : *Ann. prop. ind.* 1962, 168 ..... 456, 478
Trib. com. Seine 25 juin 1962 : *Rev. trim. dr. com.* 1963, 620 229
Paris 28 juin 1962 : *Gaz. Pal.* 1962, 3, 196 414
Cass. crim. 11 juillet 1962 : *D.* 1962, 497 359
Cass. com. 24 octobre 1962 : *D.* 1962, 47 292
Paris 27 octobre 1962 : *Ann. prop. ind.* 1963, 223 231

1963

Trib. gr. inst. Seine 24 janvier 1963 : *Ann. prop. ind.* 1967, 122 .... 332, 338
Paris 29 janvier 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 361 ..... 183, 425, 437
Cass. civ. 4 février 1963 : *S.* 1963, 193 294
Trib. gr. inst. Seine 9 février 1963 : *Ann. prop. ind.* 1965, 179 201
Paris 1er mars 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 28 ..... 56, 201, 360
Cass. civ. 13 mars 1963 : *D.* 1964, 97 364
Paris 16 mars 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 385 ..... 189, 196

	N° de paragraphe
Paris 2 mai 1963 : *Ann. prop. ind.* 1963, 295	338
Paris 14 juin 1963 : *J.C.P.* 1964, II, 561	442
Paris 9 octobre 1963 : *J.C.P.* éd. C et I, 1963, 72907	224, 229
Paris 8 novembre 1963 : *Ann. prop. ind.* 1964, 245	423
Cass. soc. 14 novembre 1963 : *J.C.P.* 1964, II, 13471	225
Cass. com. 27 novembre 1963 : *Ann. prop. ind.* 1964, 130	478
Cass. com. 2 décembre 1963 : *Ann. prop. ind.* 1964, 128	199, 321, 339
Grenoble 20 décembre 1963 : *J.C.P.* 1964, II, 13506	352

1964

Cass. soc. 3 janvier 1964 : *J.C.P.* 1964, II, 13551	365
Paris 18 mars 1964 : *J.C.P.* éd. C et I, 1964, 74049	229
Paris 8 avril 1964 : *J.C.P.* 1964, II, 13876	339
Aix-en-Provence 23 avril 1964 : *Ann. prop. ind.* 1967, 225	134, 163
Cass. soc. 17 juin 1964 : *J.C.P.* 1964, II, 13798	225
Cass. crim. 22 octobre 1964 : *D.* 1964, 753	359
Paris 24 octobre 1964 : *Rev. trim. dr. com.* 1965, 396, n° 6	200
Lyon 2 décembre 1964 : *Ann. prop. ind.* 1965, 143	36
Cass. com. 7 décembre 1964 : *Bull. civ.* 1964, III, 478, n° 577	301
Cass. com. 17 décembre 1964 : *D.* 1966, 184	292, 301, 305

1965

Cass. com. 17 janvier 1965 : *Ann. prop. ind.* 1966, 287	321
Cass. civ. 19 janvier 1965 : *D.S.* 1965, 389	294
Trib. gr. inst. Seine 13 février 1965 : en consultation à l'I.N.P.I.	63
Paris 16 février 1965 : *Gaz. Pal.* 1965, 1, 386	221
Cass. civ. 17 février 1965 : *D.S.* 1965, 353	294
Lyon 22 février 1965 : *D.S.* 1965, 383	415
Cass. civ. 17 mars 1965 : *Bull. civ.* 1965, I, 145, n° 198	294
Cass. com. 31 mars 1965 : *Bull. civ.* 1965, III, 217, n° 244	56
Paris 3 avril 1965 : *Ann. prop. ind.* 1967, 122	338
Paris 8 juin 1965 : en consultation à l'I.N.P.I.	432, 441
Cass. civ. 28 juin 1965 : *D.S.* 1966, 582	414
Cass. civ. 15 juillet 1965 : *Bull. civ.* 1965, III, 397, n° 437	365
Paris 12 octobre 1965 : *Ann. prop. ind.* 1966, 32	255
Cass. com. 17 novembre 1965 : *Ann. prop. ind.* 1966, 287	199

1966

Paris 20 janvier 1966 : en consultation à l'I.N.P.I.	308
Amiens 27 janvier 1966 : *D.S.* 1966, Som. 86	414
Trib. gr. inst. Seine 7 mars 1966 : en consultation à l'I.N.P.I.	254
Paris 17 mars 1966 : *D.S.* 1966, Som. 85	414
Paris 28 avril 1966 : *D.S.* 1967, 373	359, 379
Cass. com. 13 juillet 1966 : *Ann. prop. ind.* 1967, 225	134, 163, 425
Cass. civ. 11 octobre 1966 : *J.C.P.* 1967, II, 15193	191
Paris 12 octobre 1966 : *D.S.* 1967, 516	191
Paris 17 octobre 1966 : *Ann. prop. ind.* 1967, 38	43
Paris 19 octobre 1966 : *Ann. prop. ind.* 1967, 6	272
Cass. com. 24 novembre 1966 : *J.C.P.* 1967, II, 15288	191
Cass. civ. 24 novembre 1966 : *J.C.P.* 1968, II, 15429	191
Lyon 9 décembre 1966 : *D.S.* 1967, Som. 49	414

N° de paragraphe

1967

Paris 3 janvier 1967 : en consultation à l'I.N.P.I. 483
Paris 12 janvier 1967 : *Ann. prop. ind.* 1967, 150 272
Trib. gr. inst. Seine 20 janvier 1967 : en consultation à l'I.N.P.I. 339
Paris 3 février 1967 : *D.S.* 1967, 516 229
Paris 6 février 1967 : *D.S.* 1967, 402 221
Paris 22 février 1967 : *J.C.P.* 1967, II, 15233 392
Trib. gr. inst. Seine 6 mars 1967 : *Ann. prop. ind.* 1967, 272 272
Cass. com. 8 mars 1967 : *J.C.P.* 1968, II, 15346 224
Douai 16 mars 1967 : *D.* 1967, 637 ..... 134, 375
Cass. com. 19 avril 1967 : *Quot. jur.* 27 janv. 1968, n° 11 ..... 151, 180, 185
Cass. soc. 8 mai 1967 : *D.* 1967, 690 365
Cass. com. 10 octobre 1967 : *D.* 1967, 727 414
Cass. com. 16 octobre 1967 : *D.* 1968, 193 225
Paris 19 octobre 1967 : *Ann. prop. ind.* 1967, 6 228
Cass. soc. 13 décembre 1967 : *J.C.P.* 1968, II, 15440 225

1968

Paris 14 février 1968 : *Ann. prop. ind.* 1968, 100 ..... 192, 321
Cour de justice des communautés européennes 29 février 1968 : *D.* 1968, 581. 392
Trib. gr. inst. Paris 25 mars 1968 : *Quot. jur.* 19 oct. 1968 27
Paris 24 avril 1968 : *Ann. prop. ind.* 1968, 76 27
Cass. com. 25 avril 1968 : *Bull. civ.* 1968, IV, 114, n° 130 .... 389, 390, 393
Cass. com. 25 juin 1968 : *Bull. civ.* 1968, IV, 181, n° 202 192
Cass. com. 8 octobre 1968 : *D.S.* 1969, 82 359
Cour révision Monaco 13 décembre 1968 : *D.S.* 1969, J, 180 185

1969

Cass. com. 15 janvier 1969 : *Quot. jur.* 22 avril 1969, n° 47, p. 6 207
Cass. com. 12 février 1969 : *Quot. jur.* 27-29 mai 1969, n° 62, p. 10 162

INDEX ALPHABÉTIQUE

Les chiffres renvoient aux numéros des paragraphes.

Action :
- — en concurrence déloyale, 255.
- — en contrefaçon, 235; du licencié, 236, 257, 258; action directe, 239, 248; action indirecte, 245; action en contrefaçon d'un tiers, 266.
- — en revendication, 41; preuve de l'usurpation, 42; moyens de défense à l'action, 43; effets de l'action, 44;
- — oblique, 245.
- — paulienne, 245.

Aléa (contrat), 287.
Annuités, 205, 457.
Annulation du contrat de licence, 430.
Apport en société (brevet et licence), 407.
Assistance technique, 124,
- — notion, 125;
- — caractères, 127.

Bonne foi du licencié, 272.
Brevet indépendant, 77; perfectionnement couvert par un brevet indépendant, 78 à 122.
Cause (Absence de), 427, 434.
Causes de résiliation et de résolution, 448.
Certificat d'addition, 51; perfectionnement couvert par un certificat d'addition, 67.
Cession du contrat de licence :
- — par le breveté, 218;
- — par le licencié, 381.

Cession du fonds de commerce, 384.
Clause :
- — de communication des perfectionnements, 63, 101;
- — de communication du *know-how,* 136;
- — de direction du procès, 260;
- — de non-contestation, 300;
- — de non-garantie, 281;
- — de minimum d'exploitation, 342;
- — de non-concurrence, 355;
- — de non-exportation, 390.
- — d'exclusivité d'achat, 359, 378;

Concession commerciale, 224, 229, 359.
Conglomérats, 7.
Contrat aléatoire, 287.
Contrat d'engineering, 11.
Contrat de *know-how,* 11, 12.
Contrat : de licence, 3; utilité, 4; nécessité, 9; régime juridique, 12; définition, 13; conditions de validité (forme), 15, (publicité), 15; qualification juridique, 18.
Contrat :
- — de société, 358;
- — de sous-traitance, 11, 373;
- — de travail, 352, 357, 365.

Contrat de vente de fonds de commerce, 366.

Contrefaçon :
— d'un tiers, 235;
— du licencié, 393.
Contrôle du breveté :
— qualité des produits, 344;
— dynamisme commercial, 345.
Copropriété, 29.
Déchéance du brevet, 184, 206, 458.
Délit :
— civil, 276;
— civil et pénal, 277;
— intentionnel, 272;
— non-intentionnel, 273.
Dissimulation du *know-how*, 147.
Dol, 185, 464.
Droit communautaire :
— du *know-how*, 138;
— de la concurrence, 367;
— validité des limites territoriales, 391.
Durée du contrat, 360.
Enrichissement sans cause, 423.
Exception « *non adimpleti contractus* », 481.
Exclusivité (perte), 477.
Exploitation de l'invention :
— (par le licencié) techniquement réalisable, 189;
— caractères de l'exploitation, 335;
— commercialement exploitable, 200;
— (par le breveté), 210.
Fait personnel du breveté, 204.
Garantie du breveté :
— de l'existence du droit concédé, 172;
— de la validité du brevet, 173;
— du caractère exploitable de l'invention, 188;
— d'éviction du fait personnel, 204;
— d'éviction du fait des tiers, 234.
Imprévision, 415.
Incessibilité du contrat de licence, 219.
Indexations, 413.
Instruction du licencié, 123 à 165.
Intérêt :
— général, 326;
— du breveté, 327;
— moral, 328;
— pécuniaire, 329.
Intervention du licencié, 252.
Inventeur isolé, 8.
***Know-how*,** 11, 133;
— définition, 134;
— obligation de communication, 135;
— rémunération du *know-how*, 162, 411;
— valeur, 206, 425;
— sous-traitance, 375.
Licence (voir *Contrat de*) :
— licence volontaire, 12;
— licence autoritaire, 12;

— licence de dépendance, 74, 105;
— licence exclusive, 209, 248, 477;
— licence non-exclusive, 250;
— licence obligatoire, 73, 332, 338;
— licence d'office pour besoins de l'économie nationale, 332.

Limites à l'obligation d'exploiter, 385.

Louage, 18.

Mandat, 259; promesse de mandat, 262.

Marques de fabrique, 228, 231.

Mauvaise foi :
— du licencié, 272;
— du breveté, 291.

Mensonge : *know-how,* 149.

Nullité :
— droit du licencié de demander la nullité du brevet, 183, 302;
— du brevet, 280; effet absolu de la nullité du brevet, 306;
— du contrat de licence, 430.

Obligation de :
— communication des perfectionnements du breveté, 62 et s.;
— communication des perfectionnements du licencié, 347;
— délivrance, 23 et s.;
— exploiter, 318;
— fidélité du licencié, 352;
— garantie du breveté, 170 à 312;
— non-concurrence du breveté, 209;
— non-concurrence du licencié, 354;
— paiement des redevances, 403; durée de l'obligation, 420.

Perfectionnements :
— du breveté : notion de perfectionnement, 50; définition légale du perfectionnement, 51; obligation de communication, 62; obligation légale de communication, 80; obligation générale de bonne foi, 86; théorie des suites naturelles du contrat, 90; obligation de garantie, 95; suites usuelles du contrat, 100; rémunération du perfectionnement, 120; obligation d'exploiter le perfectionnement, 324;
— du licencié, 331; obligation de communication, 347.

Promesse de mandat, 262.

Recherche : généralités, 1; sous contrat, 7.

Reconnaissance par le licencié de la validité du brevet, 309.

Redevances, 330, 403;
— fixes, 405;
— proportionnelles, 408;
— assiette, 410;
— taux, 412;
— mixtes, 419;
— restitution, 433.

Refus de vente, 359.

Remise du brevet, 25.

Renonciation au brevet, 221.

Renouvellement du contrat, 224.

Reprise du stock, 226.

Résiliation du contrat de licence, 447, 478.

Résolution du contrat de licence, 446.

Restitution des redevances, 433, 452.

Réticence : *know-how,* 150, 151, 152.

Revendication du brevet (voir *Action en revendication*).

Séquestre des redevances (Mise sous), 483.
Sous-licences : interdiction, 370.
Sous-traitance, 11, 373.
Stock (reprise), 226.
Traité de Rome, 391.
Transferts techniques internationaux, 17.
Transmission de la licence (licencié), 382 et s.
Usufruit, 18, 28.
Usurpation (invention) (voir *Action en revendication*).
Vice du brevet, 293.
Vice du consentement, 312.

TABLE DES MATIÈRES

Pages

PREFACE

INTRODUCTION (1 à 21) 7

SECTION PREMIÈRE. — **L'utilité du contrat de licence** (4 à 11) 10

§ 1. — *L'utilité du contrat de licence quant à son domaine traditionnel* (6 à 8) 11

§ 2. — *La nécessité du contrat de licence en tant que support d'opérations industrielles et commerciales originales* (9 à 11) 15

SECTION II. — **Le régime juridique du contrat de licence** (12 à 17). 16

§ 1. — *Définition du contrat de licence* (13) 17

§ 2. — *Les conditions de validité et de publicité du contrat de licence* (14 à 17) 18

SECTION III. — **La qualification juridique du contrat de licence** (18 à 21) 20

PREMIÈRE PARTIE

LES OBLIGATIONS DU BREVETÉ
ET LES DROITS CORRÉLATIFS DU LICENCIÉ

TITRE PREMIER

L'OBLIGATION DE DELIVRANCE

CHAPITRE PREMIER. — ***La délivrance du brevet*** (24 à 38) .. 26

SECTION PREMIÈRE. — **Les difficultés tenant à la remise du brevet et à ses accessoires** (25 et 26) 26

SECTION II. — **Les difficultés tenant à la personne de l'obligé** (27 à 38) 27

§ 1. — *Le brevet grevé d'un usufruit* (28) 28

§ 2. — *Le brevet en copropriété* (29 à 38) 29

A. — La copropriété inorganisée (30 à 37) 29

B. — La copropriété organisée (38) 34

CHAPITRE II. — ***La communication des perfectionnements brevetés*** (39 à 122) 36

SECTION PREMIÈRE. — **La notion de « communication »** (40 à 49) 36

§ 1. — *L'action en revendication* (41) 37

§ 2. — *La preuve de l'usurpation* (42) 38

§ 3. — *Les moyens de défense à l'action* (43) 39

§ 4. — *Les effets de l'action en revendication* (44 à 49) 40

A. — Les effets à l'égard de la victime (45 et 46) .. 40

B. — Les effets à l'égard des ayants cause du pseudo-breveté (47 à 49) 43

SECTION II. — **La notion de « perfectionnement »** (50 à 61) 45

§ 1. — *La définition légale du perfectionnement* (51 à 53) .. 45

§ 2. — *Son application au contrat de licence* (54 à 61) 47

SECTION III. — **Le principe de l'obligation du breveté à communiquer ses perfectionnements** (62 à 122) 52

Sous-section première. — EN PRÉSENCE DE CLAUSE DU CONTRAT DE LICENCE (63 à 65) 52

Sous-section II. — EN L'ABSENCE DE CLAUSE DU CONTRAT DE LICENCE (66 à 122) 53

§ 1. — *Le perfectionnement couvert par un certificat d'addition* (67 à 76) 53

I. — Réponse de la loi de 1844 (68 et 69) 54

II. — Réponse de la loi de 1968 (70 à 76) 54

§ 2. — *Le perfectionnement couvert par un brevet indépendant* (77 à 122) 57

I. — Le perfectionnement réalisé par le breveté (78 à 122) 57

A. — Les solutions proposées (79 à 88) 58

B. — Les solutions retenues (89 à 98) 62

II. — Le perfectionnement acquis par le breveté (98 à 122) 66

A. — Par voie contractuelle (99 à 104) 66

B. — Par voie autoritaire (105 à 122) 68

CHAPITRE III. — ***L'instruction du licencié*** (123 à 165) 77

SECTION PREMIÈRE. — **L'assistance technique** (124 à 132) 77

§ 1. — *La notion d'assistance technique* (125 et 126) 77

§ 2. — *Caractère obligatoire ou facultatif de l'assistance technique* (127 à 132) 79

SECTION II. — **Le *know-how*** (133 à 165) 81

§ 1. — *Définition du* know-how (134) 81

§ 2. — *L'obligation de communication du* know-how (135 à 165) 83

I. — En cas de stipulation dans le contrat de licence (136 à 140) 84

II. — En cas de non-stipulation dans le contrat de licence (141 à 165) 85
A. — La communication du *know-how* lors de la conclusion du contrat (146 à 156) 86
B. — La communication du *know-how* au cours d'exécution du contrat (157 à 165) 90

Conclusion (166 à 169) 95

TITRE II

L'OBLIGATION DE GARANTIE

CHAPITRE PREMIER. — ***L'extension de la garantie légale*** (171 à 278) 98

SECTION PREMIÈRE. — **La garantie portant sur l'existence du droit** (172 à 202) 98

Sous-section première. — LA GARANTIE DE LA VALIDITÉ DU BREVET (173 à 187) 99

§ 1. — *Les théories en présence* (175 à 178) 99
A. — La thèse favorable à l'obligation de garantie (176) 99
B. — La thèse opposée à l'obligation de garantie (177) 100
C. — La thèse intermédiaire (178) 100

§ 2. — *L'appréciation de ces théories* (179 à 182) 101

§ 3. — *La position jurisprudentielle* (183 à 187) 102

Sous-section II. — LA GARANTIE DU CARACTÈRE EXPLOITABLE DE L'INVENTION (188 à 202) 105

§ 1. — *L'invention techniquement exploitable* (189 à 199) ... 106
§ 2. — *L'invention commercialement exploitable* (200 à 202). 111

SECTION II. — **La garantie portant sur l'exercice du droit** (203 à 278) 115

Sous-section première. — LA GARANTIE D'ÉVICTION DU FAIT PERSONNEL DU BREVETÉ (204 à 232) 115

§ 1. — *En cours d'exécution du contrat* (205 à 222) 115
I. — L'obligation de payer les annuités (206 à 208) .. 115
II. — L'obligation de non-concurrence du breveté (209 à 217) 117
III. — L'obligation de non-cession du contrat de licence (218 à 222) 122
A. — L'incessibilité du contrat de licence par application de l'art. 1237 C. civ. (219) 122
B. — L'incessibilité du contrat de licence en tant que cession d'un contrat synallagmatique (220 à 222) 124

§ 2. — *A l'expiration du contrat de licence* (223 à 232) 127
I. — Le problème du renouvellement du contrat à son expiration (224 et 225) 127

II. — Le problème de la reprise du stock (226 à 232) .. 129
A. — Position du problème (227 et 228) 129
B. — Proposition d'une solution (229 à 232) 131

Sous-section II. — La garantie d'éviction du fait des tiers (234 à 278) 135

§ 1. — *La contrefaçon d'un tiers* (235 à 265) 135
I. — L'action du licencié contre les contrefacteurs en l'absence d'autorisation expresse du breveté (236 à 256) 136
A. — L'action tendant à la cessation des troubles (237 à 251) 136
B. — L'action tendant à la réparation du préjudice (252 à 256) 143
II. — L'action du licencié contre les contrefacteurs en vertu d'une autorisation expresse du breveté (257 à 265) 145
A. — L'action du licencié en son nom personnel (258) 147
B. — L'action du licencié au nom du breveté (259 à 265) 148

§ 2. — *L'action en contrefaçon d'un tiers* (266 à 278) 151
A. — La défense en justice du licencié (267) 151
B. — La garantie du licencié (268 à 278) 152

CHAPITRE II. — ***La restriction de la non-garantie conventionnelle*** (279 à 312) 161

Section première. — **La technique directe de non-garantie** (280 à 298) 162

Sous-section première. — Sens et portée de la clause de non-garantie (281) 162

Sous-section II. — Examen de la validité de la clause de non-garantie (282 à 298) 163

§ 1. — *Validité de principe* (283 à 290) 163
A. — En droit commun (284) 163
B. — En ce qui concerne le contrat de licence (285 à 290) 164

§ 2. — *Discussion de cette validité* (291 à 298) 169

Section II. — **Les techniques indirectes de non-garantie** (299 à 312). 175

Sous-section première. — La clause de non-contestation (300 à 308) 175

§ 1. — *Validité de la clause* (301) 176

§ 2. — *Les effets de la clause* (302 à 308) 177
A. — Effet principal (303) 178
B. — Effets secondaires (304 à 308) 178

Sous-section II. — La reconnaissance par le licencié de la validité du brevet (309 à 312) 180

Conclusion (313 à 316) 182

DEUXIÈME PARTIE

LES OBLIGATIONS DU LICENCIÉ ET LES DROITS CORRÉLATIFS DU BREVETÉ

TITRE PREMIER

L'OBLIGATION D'EXPLOITER

CHAPITRE PREMIER. — ***L'existence de l'obligation d'exploiter*** (319 à 332) 189

SECTION PREMIÈRE. — **La reconnaissance de l'obligation d'exploiter** (320 à 324) 189

§ 1. — *Le principe de l'obligation d'exploiter* (321) 189

§ 2. — *L'objet de l'obligation d'exploiter* (322 à 324) 190

A. — L'invention principale (323) 190

B. — Les perfectionnements (324) 190

SECTION II. — **La justification de l'obligation d'exploiter** (325 à 332). 191

§ 1. — *L'intérêt général* (326) 192

§ 2. — *L'intérêt du breveté* (327 à 332) 193

A. — L'intérêt moral (328) 193

B. — L'intérêt pécuniaire (329 à 332) 193

CHAPITRE II. — ***Les caractères de l'exploitation*** (333 à 384) .. 198

SECTION PREMIÈRE. — **Les caractères objectifs de l'exploitation requise** (334 à 368) 198

Sous-section première. — L'EXPLOITATION DOIT ÊTRE SÉRIEUSE ET EFFECTIVE (335 à 345) 198

§ 1. — *Le contenu de l'exigence* (336 à 342) 198

I. — En l'absence de clause (337 à 339) 198

A. — Critère tiré de la procédure en matière de licence obligatoire (338) 199

B. — Critère jurisprudentiel (339) 199

II. — En présence de clause (340 à 342) 201

§ 2. — *Le contrôle de l'exécution de l'exigence* (343 à 345). 202

A. — Le contrôle de la qualité (344) 203

B. — Le contrôle du dynamisme commercial (345). 203

Sous-section II. — L'EXPLOITATION DOIT ÊTRE LOYALE (346 à 368). 204

§ 1. — *L'obligation de communication des perfectionnements* (347 à 353) 205

A. — Le droit du licencié d'exploiter ses perfectionnements (348) 205

B. — L'obligation du licencié de communiquer ses perfectionnements au breveté (349 à 353) 206

§ 2. — *L'obligation de non-concurrence* (354 à 368) 212
I. — En présence de clause portant interdiction de concurrence (355) 212
A. — L'interdiction de concurrence en cours d'exécution du contrat (356 à 362) 212
B. — L'interdiction de concurrence à l'expiration du contrat (364 à 367) 218
II. — En l'absence de clause (368) 220

SECTION II. — **Les caractères subjectifs de l'exploitation : l'exploitation doit être personnelle** (369 à 384) 222

Sous-section première. — L'INTERDICTION DES SOUS-LICENCES (370 à 379) 223
§ 1. — *Le principe* (371) 223
§ 2. — *La portée* (372 à 379) 224
A. — Le droit pour le licencié de faire appel à une aide extérieure (373 à 375) 225
B. — La liberté d'approvisionnement du licencié (376 à 379) 227

Sous-section II. — LA CESSION DE LICENCE (380 à 384) 230
§ 1. — *La cession isolée du contrat* (381) 230
§ 2. — *La transmission du contrat* (382 à 384) 231
A. — La transmission successorale (383) 231
B. — La transmission avec le fonds de commerce et d'industrie (384) 232

CHAPITRE III. — ***Les limites à l'obligation d'exploiter*** (385 à 401) 234

SECTION PREMIÈRE. — **Les limites quant au temps** (386) 234

SECTION II. — **Les limites quant à l'espace** (387 à 393) 235
§ 1. — *La validité de la limitation territoriale* (388 à 392). 235
A. — En droit interne (389 et 390) 235
B. — En droit communautaire (391 et 392) 237
§ 2. — *Les sanctions de la violation des limites territoriales* (393) 241

SECTION III. — **Les limites quant à l'objet** (394 à 401) 242

Conclusion (402) 245

TITRE II

L'OBLIGATION DE PAIEMENT DES REDEVANCES

CHAPITRE PREMIER. — ***L'objet de l'obligation*** (404 à 419) 249

SECTION PREMIÈRE. — **Les redevances fixes** (405 à 407) 249
§ 1. — *En espèces* (406) 249
§ 2. — *En nature* (407) 251

SECTION II. — **Les redevances proportionnelles** (408 à 418) 251
§ 1. — *L'assiette des redevances* (409 à 411) 251
§ 2. — *Le taux des redevances* (412 à 418) 251
A. — La redevance calculée en fonction de l'unité vendue (413 à 416) 251
B. — La redevance calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le licencié (417) 255
C. — La redevance fixée en fonction des bénéfices réalisés dans la vente de l'objet breveté (418) 256

SECTION III. — **Les redevances mixtes** (419) 256

CHAPITRE II. — ***La durée de l'obligation de paiement des redevances*** (420 à 474) 257

SECTION PREMIÈRE. — **La fin normale du contrat** (421 à 428) 257
§ 1. — *Le maintien de l'obligation après l'expiration du brevet en l'absence de clause expresse* (422 à 426) 257
§ 2. — *Le maintien de l'obligation après l'expiration du brevet en vertu d'une clause expresse* (427 et 428) 260

SECTION II. — **La fin anticipée du contrat** (429 à 474) 263

Sous-section première. — L'ANNULATION DU CONTRAT DE LICENCE (430 à 444) 263
§ 1. — *Le sort des redevances lorsqu'il est réglé par une clause du contrat* (432) 264
§ 2. — *Le sort des redevances en l'absence de clause du contrat* (433 à 444) 264
A. — La solution jurisprudentielle (434 à 438) 265
B. — Critique de la solution (439 à 444) 268

Sous-section II. — LA RÉSOLUTION OU LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE LICENCE (445 à 474) 272
§ 1. — *Les causes de résolution et de résiliation du contrat de licence* (448 à 450) 273
A. — Du fait du breveté (449) 273
B. — Du fait du licencié (450) 274
§ 2. — *L'incidence de la résolution ou de la résiliation sur le paiement des redevances* (451 à 474) 274
A. — L'incidence de la résiliation du contrat (452 à 456) 275
B. — L'incidence de la résolution (457 à 474) 277

CHAPITRE III. — ***Les sanctions de l'obligation du paiement des redevances*** (475 à 483) 286

SECTION PREMIÈRE. — **Les différentes sanctions** (476 à 480) 286
§ 1. — *La perte de l'exclusivité* (477) 286
§ 2. — *La résiliation du contrat* (478) 287
§ 3. — *La condamnation du licencié à des dommages et intérêts* (479 et 480) 288

SECTION II. — **Les moyens de défense du licencié** (481 à 483) 289
§ 1. — *L'exception* non adimpleti contractus (482) 289
§ 2. — *Les mesures conservatoires* (483) 291

CONCLUSION (484 à 487) 293

BIBLIOGRAPHIE 297

TABLE DES DECISIONS JURISPRUDENTIELLES 303

INDEX ALPHABETIQUE 311

N° 496. — L.I.T.E.C., Paris. — Dépôt légal en 1969 (4e trimestre).

28107. — Imprimeries Delmas, Bordeaux (31.0192). — 1969.

DANS LA MÊME COLLECTION :

L'invention. Sa brevetabilité. L'étendue de sa protection

par F. VALANCOGNE

La protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques

Colloque du C.E.I.P.I. Strasbourg 1966

La protection des inventions en Union soviétique et dans les républiques populaires d'Europe

par M. HIANCE et Y. PLASSERAUD